

Id Cendoj: 28079110012009100612  
 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
 Sede: Madrid  
 Sección: 1  
 Nº de Recurso: 409/2005  
 Nº de Resolución: 616/2009  
 Procedimiento: Casación  
 Ponente: JESUS CORBAL FERNANDEZ  
 Tipo de Resolución: Sentencia

**Voces:**

- x MARCAS x
- x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x
- x COMPETENCIA DESLEAL x

**Resumen:**

Derecho marcario y de la competencia. Acciones acumuladas de violación de marca registrada que designa productos idénticos o semejantes, y de competencia desleal por actos de confusión y aprovechamiento reputación.

**SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a siete de Octubre de dos mil nueve

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación como consecuencia de autos de Juicio de Menor Cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Barcelona; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad **JOMA** SPORT, S.A., representada por el Procurador D. Angel Rojas Santos; siendo parte recurrida las entidades CADENA **JOMA'S** S.L. y MANCHEGA DE TEXTILES CONFECCIONADOS, S.L., representados por el Procurador D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup>. del Carmen Ortiz Cornago.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** 1.- Por el Procurador D. Angel Montero Brusell, en nombre y representación de la entidad **Joma** Sport, S.A., interpuso demanda de Juicio Declarativo de Menor Cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Barcelona, siendo parte demandada las entidades Vestuario Profesional S.A., Manchega de Textiles Confeccionados S.A. (MATECO) y Cadena **Joma's**, S.L., sobre infracción de derechos de Marcas y sobre Competencia Desleal, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "estimatoria de la presente demanda por la que: 1. Se declare que el uso por las demandadas de las denominaciones **JOMA'S** y/o **JOMA'S** UNIFORMES, y cualquier otra que incluya el primero de tales vocablos, en la distinción de vestuario de cualquier tipo, constituyen actos de interferencia y violación de los derechos de marcas de la actora, dimanantes de sus titularidad, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. 2. Se declare que el uso por las demandadas de las denominaciones **JOMA'S** y/o **JOMA'S** UNIFORMES, y cualquier otra que incluya el primero de tales vocablos, en la distinción de vestuario de cualquier tipo, constituyen actos contrarios de conducta desleal en cuanto calificables como actos contrarios a los correctos y honestos usos mercantiles, acto de confusión, de asociación, de engaño, de explotación de la reputación ajena. 3. Se condene a las demandadas a estar y pasar por dichas declaraciones y a CESAR de inmediato en los hechos antes relatados, que constituyen infracción de marcas y de competencia desleal. 4. Se condena a las demandadas a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios causados por los actos precedentemente declarados como la infracción de marca y de competencia desleal, a determinar en ejecución de Sentencia, de conformidad con los parámetros previstos en la *Ley de Marcas*. 5 . Se condene a las demandadas a retirar del mercado folletos, catálogos, material publicitario, documentación comercial, envases, etiquetas, envoltorios, productos, y cualquier documento en que se esté materializando el uso de

la denominación **JOMA, JOMA'S** o **JOMA'S UNIFORMES**. 6. Se condene a la demandada CADENA **JOMA'S**, S.L. como medida tendente a asegurar los pronunciamientos condenatorios en sentencia, y en todo caso en virtud de la infracción por dicha parte, en el acto de adopción de su denominación social, del Reglamento del Registro Mercantil y Ley de Sociedades Anónimas, a la modificación estatutaria de su denominación social, adoptando otra que no incluya los vocablos **JOMA, JOMA'S** o **JOMA'S UNIFORMES**, ni cualquier otro que pudiera presentar confundibilidad con los mismos desde un punto de vista de Derecho de marcas, inscribiendo dicha modificación ante el Registro Mercantil correspondiente, requiriendo la cumplimentación de dicho pronunciamiento en un plazo mínimo de tiempo con los preceptivos apercibimientos para caso de incumplimiento. 7. Se ordene la PUBLICACION a costa de las demandadas del texto completo de la sentencia condenatoria que se dicte en tres diarios de tirada nacional, concretamente los diarios ABC, EL MUNDO y EXPANSION. 8. Se condene a las demandadas a las costas del presente procedimiento."

2.- El Procurador D. Ramón Feixo Bergada, en nombre y representación de la entidad Cadena **Joma's** S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia desestimando la demanda con expresa imposición de costas a la actora.

3.- El Procurador D. Ramón Jansa Espuña, en nombre y representación de la entidad Manchega Textiles Confeccionados, S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia desestimando la demanda con expresa imposición de costas a la actora.

4.- Por Providencia de 30 de junio de 2.000, se declara en rebeldía a la entidad Vestuario Profesional, S.A., al no haber comparecido en autos en el tiempo establecido para contestar a la demanda.

5.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba, en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Uno de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 21 de enero de 2.002 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Angel Montero Brusell, en nombre y representación de **JOMA SPORT**, S.A. contra CADENA **JOMA'S** S.L. y desestimando íntegramente dicha demanda interpuesta contra MANCHEGA DE TEXTILES CONFECCIONADOS, S.A., representada por el Procurador Sr. Ramón Jansa Espuña, debo declarar y declaro que el uso por CADENA **JOMA'S** S.L. de las denominaciones **JOMA'S** y/o **JOMA'S UNIFORMES**, en la distinción de vestuario de cualquier tipo, constituye actos de interferencia y violación de los derechos de marcas de la actora, condenando a dicha codemandada CADENA **JOMA'S** S.L. a estar y pasar por dicha declaración y a cesar de inmediato en los hechos antes relacionados, que constituyen infracción de marcas, condenando a CADENA **JOMA'S** S.L. a retirar del mercado, folletos, catálogos, material publicitario, documentación comercial, envases, etiquetas, envoltorios, productos, y cualquier documento en el que se esté materializando el uso de la denominación **JOMA'S** o **JOMA'S UNIFORMES**, condenando asimismo a CADENA **JOMA'S** S.L. a la modificación estatutaria de su denominación social, adoptando otra que no incluya los vocablos **JOMA'S** o **JOMA'S UNIFORMES**, inscribiendo dicha modificación ante el Registro Mercantil en el plazo que se indique en ejecución de Sentencia, y con apercibimiento de lo que haya lugar en derecho para el caso de incumplimiento, ordenando la publicación, a costa de CADENA **JOMA'S** S.L. del texto completo de esta Sentencia en un diario de tirada nacional, a elección de la parte actora de entre los designados en demanda -ABC, El Mundo y Expansión-, absolviendo a MANCHEGA DE TEXTILES CONFECCIONADOS, S.A. de las pretensiones que contra la misma se incorporaban a la demanda, todo ello sin que proceda pronunciamiento en costas, excepto las causadas con respecto a la codemandada absuelta, MANCHEGA DE TEXTILES CONFECCIONADOS, S.A. las cuales se imponen a la parte actora."

**SEGUNDO.-** Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de las entidades **Joma Sport**, S.A. y Cadena **Joma's** S.L., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 6 de julio de 2.004 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por **JOMA SPORT**, S.A. y ESTIMAMOS el formulado por CADENA **JOMA'S** S.L. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Uno de los de Barcelona y cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el antecedente de hecho primera de esta resolución y REVOCÁNDOLA desestimamos en su integridad la demanda deducida por **Joma Sport**, S.A. contra Cadena **Joma's** SL y Manchega de Textiles Confecciones S.A., ello con imposición de las costas devengadas en la primera instancia a la parte actora sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas devengadas en esta alzada."

La anterior resolución fue aclarada por Auto de fecha 6 de septiembre de 2.004 , cuya parte dispositiva es como sigue: Ha lugar a rectificar el error material de la sentencia dictada por este Tribunal en

fecha 6 de julio de 2.004 , y en lugar de constar que "la letrado D. Porfirio en calidad de apelante", debe constar que "el letrado D. Millán en calidad de apelante".

**TERCERO.-** El Procurador D. Angel Montero Brusell, en nombre y representación de la entidad **Joma Sport, S.A.**, interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación, con apoyo en los siguientes motivos, **MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.-** Se alega infracción de los arts. 30, 31.1 y 31.2 de la Ley de Marcas 32/1.988 en relación con los arts. 36, 12.1.a) y 13.c) del mismo texto legal. **SEGUNDO .-** Infracción de la doctrina jurisprudencial relativa a la aplicación e interpretación de los arts. 13.c) de la Ley de Marcas de 1.988 y del art. 34.2.b) de la Ley de Marcas 17/2001 en relación con los arts. 34.2.c) y 8 (en sus apartados 1, 2 y 3) del mismo texto legal. **TERCERO.-** Infracción de la doctrina jurisprudencial relativa a la aplicación e interpretación de los arts. 30, 31.1, 31.2, 36.a) y 36.c) de la Ley de Marcas de 1.988 , en relación con los arts. 7.2 del Código Civil y 407.1 y 408, apartado 1º, punto 1 del Reglamento del Registro Mercantil. **CUARTO .-** Infracción de la doctrina jurisprudencial relativa a la aplicación e interpretación del art. 21 de la Ley de Competencia Desleal. **QUINTO .-** Infracción de la doctrina jurisprudencial relativa a la aplicación e interpretación de los arts. 31.2.a) y 31.2. b) de la Ley de Marcas de 1.988. **SEXTO.-** Infracción de los arts. 11.1, 11.2 y 12 de la Ley de Competencia desleal.

**CUARTO.-** Por Providencia de fecha 9 de febrero de 2.005, se tuvo por interpuesto el anterior recurso de casación y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

**QUINTO.-** Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad **JOMA SPORT, S.A.**, representada por el Procurador D. Angel Rojas Santos; siendo parte recurrida las entidades CADENA **JOMA'S S.L.** y MANCHEGA DE TEXTILES CONFECCIONADOS, S.L., representados por el Procurador Dª. Mª. del Carmen Ortiz Cornago.

**SEXTO.-** Con fecha 4 de marzo de 2.008, se dictó Auto por esta Sala por el que se admitía el recurso interpuesto por la entidad **Joma Sport, S.A.**, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona.

**SEPTIMO.-** Dado traslado, el Procurador Dª. Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de las entidades CADENA **JOMA'S S.L.** y MANCHEGA DE TEXTILES CONFECCIONADOS, S.L., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

**OCTAVO.-** No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 15 de septiembre de 2.009, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** El objeto del proceso versa sobre derecho marcario -Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre - y derecho de la competencia -Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero-. Se ejercitan diversas acciones acumuladas en relación con la violación de marca registrada mediante la utilización de signos denominativos similares que designan productos idénticos o semejantes a los de aquella, y asimismo de competencia desleal por actos de confusión y aprovechamiento indebido de reputación industrial o comercial, pretendiéndose también la modificación de denominación social por proyectar confusión con marca prioritaria.

Por la entidad mercantil **JOMA SPORT, S.A.** se dedujo *demanda* contra las sociedades MANCHEGA DE TEXTILES CONFECCIONADOS, S.A. -en acrónimo MATECO-, CADENA **JOMA'S, S.L.**, y VESTUARIO PROFESIONAL, S.A. (respecto de la que posteriormente se desistió), solicitando:

1. Se declare que el uso por las demandadas de las denominaciones **JOMA'S** y/o **JOMA'S UNIFORMES**, y cualquier otra que incluya el primero de tales vocablos, en la distinción de vestuario de cualquier tipo, constituyen actos de interferencia y violación de los derechos de marcas de la actora, dimanantes de sus titularidad, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Se declare que el uso por las demandadas de las denominaciones **JOMA'S** y/o **JOMA'S UNIFORMES**, y cualquier otra que incluya el primero de tales vocablos, en la distinción de vestuario de cualquier tipo, constituyen actos contrarios de conducta desleal en cuanto calificables como actos contrarios a los correctos y honestos usos mercantiles, acto de confusión, de asociación, de engaño, de explotación de la reputación ajena.

3. Se condene a las demandadas a estar y pasar por dichas declaraciones y a CESAR de inmediato en los hechos antes relatados, que constituyen infracción de marcas y de competencia desleal.

4. Se condena a las demandadas a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios causados por los actos precedentemente declarados como la infracción de marca y de competencia desleal, a determinar en ejecución de Sentencia, de conformidad con los parámetros previstos en la Ley de Marcas.

5. Se condene a las demandadas a retirar del mercado folletos, catálogos, material publicitario, documentación comercial, envases, etiquetas, envoltorios, productos, y cualquier documento en que se esté materializando el uso de la denominación **JOMA, JOMA'S** o **JOMA'S UNIFORMES**.

6. Se condene a la demandada CADENA **JOMA'S**, S.L. como medida tendente a asegurar los pronunciamientos condenatorios en sentencia, y en todo caso en virtud de la infracción por dicha parte, en el acto de adopción de su denominación social, del Reglamento del Registro Mercantil y Ley de Sociedades Anónimas, a la modificación Estatutaria de su denominación social, adoptando otra que no incluya los vocablos **JOMA, JOMA'S** o **JOMA'S UNIFORMES**, ni cualquier otro que pudiera presentar confundibilidad con los mismos desde un punto de vista de Derecho de marcas, inscribiendo dicha modificación ante el Registro Mercantil correspondiente, requiriendo la cumplimentación de dicho pronunciamiento en un plazo mínimo de tiempo con los preceptivos apercibimientos para caso de incumplimiento.

7. Se ordene la PUBLICACION a costa de las demandadas del texto completo de la sentencia condenatoria que se dicte en tres diarios de tirada nacional, concretamente los diarios ABC, EL MUNDO y EXPANSION.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Barcelona el 21 de enero de 2.002, en los autos de juicio de menor cuantía número 27 de 2.000, estima parcialmente la demanda y declara que el uso por CADENA **JOMA'S**, S.L. de las denominaciones **JOMA'S** y/o **JOMA'S UNIFORMES**, en la distinción de vestuario de cualquier tipo, constituye acto de interferencia y violación de los derechos de marca de la actora, condenando a dicha codemandada CADENA **JOMA'S** S.L. a estar y pasar por dicha declaración y a cesar de inmediato en los hechos antes relatados [en el cuerpo de la resolución], que constituyen infracción de marcas, condenando a CADENA **JOMA'S** S.L. a retirar del mercado, folletos, catálogos, material publicitario, documentación comercial, envases, etiquetas, envoltorios, productos, y cualquier documento en el que se esté materializando el uso de la denominación **JOMA'S** o **JOMA'S UNIFORMES**, condenando asimismo a CADENA **JOMA'S** S.L. a la modificación estatutaria de su denominación social, adoptando otra que no incluya los vocablos **JOMA'S** o **JOMA'S UNIFORMES**, inscribiendo dicha modificación ante el Registro Mercantil en el plazo que se indique en ejecución de Sentencia, y con apercibimiento de lo que haya lugar en derecho para el caso de incumplimiento, ordenando la publicación, a costa de CADENA **JOMA'S** S.L., del texto completo de esta Sentencia en un diario de tirada nacional, a elección de la parte actora de entre los designados en demanda -ABC, El Mundo y Expansión-, absolviendo a MANCHEGA DE TEXTILES CONFECIONADOS, S.A. de las pretensiones que contra la misma se incorporaban a la demanda, todo ello sin que proceda pronunciamiento en costas, excepto las causadas con respecto a la codemandada absuelta, MANCHEGA DE TEXTILES CONFECIONADOS, S.A. las cuales se imponen a la parte actora.

La Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona , el 6 de junio de 2.004, en el Rollo núm. 317 de 2.002, complementada por el Auto de Aclaración del día 6 de septiembre siguiente, desestima el recurso de apelación interpuesto por **JOMA** SPORT, S.A. y estima el formulado por CADENA **JOMA'S**, S.L., revocando la Sentencia del Juzgado en el sentido de desestimar íntegramente la demanda de **JOMA** SPORT, S.A. contra Cadena **Joma's** S.L. y Manchega de Textiles Confecciones, S.A. absolviendo a las demandadas.

Por **JOMA** SPORT, S.A. se interpuso *recurso de casación* articulado en seis motivos que fue admitido por Auto de 4 de marzo de 2.008 .

Por la parte recurrida se formulan diversas alegaciones mediante las que pretenda se aprecie en este momento procesal la inadmisibilidad del recurso, sin embargo, como aquéllas hacen referencia a aspectos parciales de los motivos, no es posible su examen con independencia de éstos, siendo oportuno, por lo demás, resaltar que es deber de este Tribunal aplicar al caso la doctrina jurisprudencial *actual* , coincida o no con la alegada, sin perjuicio de cambiar la misma cuando se den razones de peso que lo justifiquen, y motivándolo adecuadamente.

**SEGUNDO.-** En el *primer motivo* del recurso se alega infracción de la doctrina jurisprudencial

respecto a la interpretación y aplicación de los *artículos 30, 31.1 y 31.2 de la Ley de Marcas 32/1.988* en relación con los *artículos 36, 12.1.a) y 13.c)* del mismo Texto Legal.

La Sentencia impugnada, después de una amplia exposición sobre una parte de la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con el derecho marcario, resuelve el caso litigioso en el fundamento noveno diciendo literalmente: "Atendidos los anteriores criterios esa comparación entre los signos en conflicto, **Joma** y **Joma Sport** y **Joma's** y/o **Joma's** Uniformes, lleva a la conclusión de que, si bien es cierto que en el ámbito descriptivo pueden resultar insuficientes las diferencias entre ellos, no lo es menos que en el mercado se ha acreditado cumplidamente que los productos y los servicios que, en cada caso, identifican aquellos signos no guardan la necesaria similitud o semejanza (los de la actora a calzado y prendas deportivas, los de la apelante codemandada, a ropa y vestuario de carácter profesional) sin que por ello, precisamente, devenga riesgo de confusión (y de asociación) sobre el origen empresarial de los mismos. Al respecto ha de remarcarse la circunstancia de la falta de la debida acreditación del carácter de notoria de los signos marcarios de la demandante, acreditación precisa e ineludible tal y como hemos reiterado en anteriores ocasiones y que requiere la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica sentada al respecto. Esa ausencia de tal carácter debe llevar al respeto al principio de especialidad que señaló la legislación marcaria de 1988. Consecuentemente, la tutela pretendida debe ir inequívocamente encauzada en ese ámbito. Por ello la conclusión en este sentido en la sentencia combatida debe ser rechazada habida cuenta de la falta de infracción de lo establecido en los *artículos 12.1.a) y 13.1 b) de la Ley de Marcas de 1.988*".

El contenido expresado de la resolución recurrida (que es la de la Audiencia Provincial) no se comparte por las siguientes razones:

1ª. Porque mal cabe centrar la respuesta judicial en que falta la infracción de lo establecido en los *arts. 12.1, a) y 13.1, b) de la Ley de Marcas de 1.988*, -a la cita debe observarse que con la última referencia probablemente se pretende aludir al *art. 13.c)* dado que el *artículo no tiene ordinal 1* y, por otro lado, la letra b) contempla una previsión normativa que no guarda ninguna relación con el supuesto controvertido-, si se advierte que dichos preceptos nada tienen que ver con el objeto del proceso, puesto que se refieren a las prohibiciones relativas de Registro, y, consecuentemente, a la acción de nulidad (*art. 48 LM 32/1.988*), la cual no ha sido ejercitada en la demanda, en la que se plantean acciones por violación del derecho de marca con base en los *arts. 31 y 35 y siguientes de la propia Ley*.

2ª. La parte recurrente tiene razón en diversas alegaciones del motivo relativas a que los productos designados y protegidos por algunas de sus marcas registradas son más amplios que los abarcados por la apreciación de la resolución recurrida, y de ser así habría identidad en los productos comercializados con los signos controvertidos; y asimismo tiene razón cuando, con los argumentos que expone, resalta la notoriedad de la marca **JOMA** utilizada por notables deportistas y equipos del renombre y solera futbolística del Deportivo de La Coruña y el Sevilla Club de Fútbol. Sin embargo, las referidas alegaciones no pueden ser tomadas en consideración porque se trata de apreciaciones fácticas, y cualquier modificación de lo sentado por la Sentencia de la Audiencia habría exigido plantear el recurso extraordinario por infracción procesal, bien por valoración errónea de la prueba, o bien por deficiencia en la exposición de la base fáctica desde la perspectiva de la motivación, puesto que, aunque la notoriedad es un concepto jurídico indeterminado, el soporte para su apreciación o calificación es de orden fáctico.

3ª. No obstante lo dicho en el apartado anterior, procede señalar que los productos que designan los signos en conflicto, incluso con la base fáctica a que se reduce el juicio comparativo de la resolución recurrida, son, cuando menos, similares. No cabe desconocer: que nos hallamos en el mismo sector industrial de las prendas de vestir o confeccionadas; que los equipamientos de los deportistas, sean o no profesionales, son "uniformes"; que las prendas deportivas, incluso las "strictu sensu", se utilizan modernamente, por su comodidad, como ropa de vestir con ocasión del ocio o de vacaciones, sí que también en ciertas actividades laborales, o en la vida privada, y no se reducen a la práctica del deporte; y que se comercializan con harta frecuencia en los mismos centros de venta o distribución. Por todo ello, no cabe negar la existencia de al menos una semejanza determinante de riesgo de asociación, basado en el mismo origen empresarial, o en la vinculación económica y jurídica entre las empresas fabricantes de los productos distinguidos por los signos en conflicto. Y todo ello tanto más si se tiene en cuenta que a la demandada ya le fue denegado el registro tanto por la OEPM, como por la OAMI.

4ª. No obsta a lo anterior si los productos expresados en la Sentencia recurrida pertenecen o no al mismo número de Nomenclátor porque lo aquí relevante es si se da o no una confundibilidad determinante de un riesgo de asociación por parte de los consumidores. Así lo entiende la doctrina jurisprudencial indicada en el recurso, por lo que la pretensión actora se ajusta al principio de la especialidad. Y sin que tampoco sea óbice que no se aprecie por el juzgador "a quo" la notoriedad, ya que esta cualidad de la

marca no es un requisito para la apreciación del riesgo de confusión (en el que se comprende el de asociación) *ex art. 31.1 de la Ley 32 de 1.988*, sin perjuicio de señalar que la existencia de notoriedad sería un elemento significativo a tomar en cuenta para atenuar el rigor de la exigencia de similitud o semejanza, tanto en relación con la configuración del signo, como del producto designado.

Por lo expuesto, y dada además la práctica identidad de los signos denominativos, pues no son relevantes a efectos distintivos el añadido «'s» (que en lengua inglesa quiere decir "es de", "es propiedad de") y el término "uniformes" (de evidente carácter genérico), en aplicación de la doctrina jurisprudencial que atribuye al Tribunal de Casación la facultad de ponderar la observancia de un criterio de buen sentido (que por reiterada resulta de ociosa cita) en la apreciación de la confundibilidad entre signos distintivos, procede estimar el motivo, apreciando infracción del *art. 31.1 y 2, a) y d) de la LM 32/1.988*.

**TERCERO.-** En el *segundo motivo* del recurso se denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial relativa a la aplicación e interpretación de los *arts. 13 c) LM 32/1.988 y 34.2. b) en relación con 34.2 .c) y 8.1,2 y 3 de la LM 17/2.001*.

El motivo se desestima porque el *art. 13.c) LM 32/1.988* se refiere a nulidad de marca y, por ello, nada tiene que ver con el objeto del proceso; y en cuanto a los *artículos de la LM de 2.001*, porque no estaba vigente al tiempo de plantearse el proceso.

**CUARTO.-** En el *motivo tercero* se alega infracción de la doctrina jurisprudencial respecto a la aplicación e interpretación de los *arts. 30, 31.1, 31.2, 36.a y 36.c) de la Ley de Marcas 32/1.988* en relación con los *arts. 7.2 CC y 407.1 y 408.1º, 1º del Reglamento del Registro Mercantil*.

El motivo se refiere a la petición de la demanda de cambio de la denominación social de la demandada. La Sentencia recurrida la rechazó con el argumento de que la demandante la vinculó indefectiblemente a la pretendida infracción sobre sus derechos marcarios. Al apreciarse en este resolución (estimación del primer motivo) la infracción de la Ley de Marcas por las razones expuestas, la consecuencia lógica es que debe acogerse también la pretensión de que se trata expresada en el apartado 6 del suplico de la demanda, lo que concuerda con la doctrina jurisprudencial en la materia, de la que se reseña una parte en el motivo, y que se sintetiza, entre otras, en la Sentencia de esta Sala de 18 de mayo de 2.006. Para que resulte fundamentada la estimación de la pretensión resulta preciso añadir que la demandada pone el signo constitutivo de su denominación social en los productos que comercializa, y utiliza el signo denominativo **JOMA'S** de manera que establece un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social y los productos que comercializa la entidad demandante, por lo que es de oportuna aplicación la normativa marcaria para proteger el signo prioritario de la actora (*art. 31.1 LM 32/1988; art. 5.1 Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1.988*; STJE 11 de septiembre de 2.007).

**QUINTO.-** Los motivos *cuarto* y *sexto* se refieren a infracciones de la doctrina jurisprudencial en relación con la interpretación y aplicación de los *arts. 21 (el motivo cuarto) y 11.1, 11.2 y 12 (motivo sexto) de la Ley de Competencia Desleal*.

Los motivos se desestiman por ser de preferente aplicación la normativa relativa al derecho exclusivo de marca que excluye la de Competencia Desleal, la cual solo opera al margen de aquella, o con carácter complementario.

**SEXTO.-** En el *motivo quinto* se alega infracción de la doctrina jurisprudencial respecto a la aplicación e interpretación de los *arts. 31.2.a) y 31.2 b) de la Ley de Marcas 32/1988*.

Mediante el motivo se trata de combatir la absolución de la codemandada MANCHEGA DE TEXTILES CONFECCIONADOS, S.A. (MATECO) respecto de la que la Sentencia de 1ª Instancia consideró que no estaba legitimada pasivamente al no haberse acreditado el uso de la misma de las marcas objeto de la litis, cuya apreciación se impugna con base en que MATECO reconoció expresamente en los escritos de contestación a la demanda y de conclusiones o resumen de las pruebas que fabricaba y vendía a CADENA **JOMA'S** los productos que han sido objeto de la demanda, y en que, además, es aplicable la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo porque ambas codemandadas tiene accionistas comunes y unos mismos gestores.

El motivo se desestima porque falta la base fáctica adecuada, no habiéndose combatido la apreciación de la instancia por la vía idónea del recurso extraordinario por infracción procesal, bien por concurrir el vicio de incongruencia, por no reconocimiento de un hecho que se afirma tener la condición de admitido, bien por existir error relevante en la valoración de la prueba en relación con alguna de las

circunstancias que permiten su control en el recurso extraordinario.

**SEPTIMO.-** La estimación de los motivos primero y tercero implica que deba estimarse el recurso de casación, lo que conlleva la anulación de la Sentencia recurrida y la asunción de la instancia declarando lo que corresponda, de conformidad con lo establecido en el *art. 487.3 LEC*.

En funciones de instancia procede acordar:

a) Desestimar la excepción de prescripción de las acciones de derecho marcario al no haber transcurrido el plazo de cinco años del *art. 39 LM 32/1988*, tal y como se razona en el fundamento de derecho segundo de la Sentencia de la Audiencia y en los fundamentos de derecho segundo y quinto de la de primera instancia.

b) Confirmar la resolución de primera instancia, por ser acertadas sus apreciaciones en cuanto a las restantes pretensiones, con el único matiz de suprimir de su fallo, y en lo que atañe al cambio de denominación social, la prohibición de utilizar el término "UNIFORMES", de modo que la única expresión que no puede utilizar la demandada es la de **JOMA'S**, pues solo ella produce confundibilidad, por riesgo de asociación.

c) Mantener los pronunciamientos de la Sentencia del Juzgado respecto de las costas de primera instancia por correcta aplicación del *art. 523 LEC 1.881*.

d) No hacer especial imposición respecto de las costas de la apelación de acuerdo con lo establecido en el *art. 398.2 LEC 2.000* en cuanto a CADENA **JOMA'S**, S.L., y por conformidad con el pronunciamiento de apelación en lo que atañe a MANCHEGA DE TEXTILES CONFECCIONADOS, S.A. (MATECO), y tampoco en lo que atañe a las costas del recurso de casación también por aplicación del *art. 398.2 LEC*.

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

## FALLAMOS

Que estimamos en parte el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil **JOMA- SPORT**, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 6 de julio de 2.004, en los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 27 de 2.000, la cual casamos, y en su lugar confirmamos el fallo de la Sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado núm. 1 de Barcelona, salvo en el particular que, a propósito de la modificación de la denominación social, ordena suprimir la expresión "UNIFORMES", limitándose la prohibición de utilización al término **JOMA'S**. No se hace especial imposición de las costas causadas, ni en las apelaciones, ni por la casación. Publíquese esta resolución conforme a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, 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.