



Roj: **SAP M 17189/2016 - ECLI: ES:APM:2016:17189**

Id Cendoj: **28079370282016100315**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **10/11/2016**

Nº de Recurso: **480/2014**

Nº de Resolución: **373/2016**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigésimoctava

C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010

Tfno.: 914931988

37007740

251658240

**N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0141571**

**ROLLO DE APELACIÓN: 480/14**

Materia: **Marcas**

Procedimiento de origen: 668/2010

Órgano de procedencia: Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid

**Parte apelante:** LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL

Procurador: D. EVENCIO CONDE DE GREGORIO

Letrado: D. ALBERTO M. LUCAS FRANCO

**Parte apelada:** ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Procurador: D. MANUEL GOMEZ MONTES

Letrado: D. ANTONIO MUÑOZ VICO

**Parte apelada:** EL MUNDO DEPORTIVO S.A.

Procurador: D<sup>a</sup>. BEATRIZ RUANO CASANOVA

Letrado: D. JOSEP CARBONELL CALLICO

**ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:**

D. ANGEL GALGO PECO

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA

**SENTENCIA NÚM. 373/2016**

En Madrid, a 10 de noviembre de 2016.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores D. ANGEL GALGO PECO, D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ y D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 480/14 los autos del procedimiento nº 668/2010 provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, el cual fue promovido por LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL contra ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y con la intervención voluntaria de EL MUNDO DEPORTIVO S.A. siendo objeto del mismo acciones en materia de **marcas**.

Han sido partes en el recurso como apelante, LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL y como apelada ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y EL MUNDO DEPORTIVO S.A.; todos ellos representados y defendidos por los profesionales indicados en el encabezamiento.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 10 de noviembre de 2010 por la representación de LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL contra ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

*"... dicte en su día sentencia por la que: - Condene a la demandada a cesar en la publicación en cualquier medio o formato del anuncio objeto de este procedimiento, absteniéndose de efectuarlo en lo sucesivo.*

*Prohíba a la demandada la utilización el Balón y logotipo/**marca** de la LFP en lo sucesivo, condenándola a estar y pasar por esta declaración.*

*Condene a las demandada a satisfacer a la demandante la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL EUROS (1.200.000€), en concepto de indemnización de daños y perjuicios.*

*Imponga las costas a la demandada".*

**SEGUNDO.-** La parte demandada presentó en tiempo y forma escrito de contestación a la demanda.

**TERCERO.-** En auto de 31 de julio de 2012 se admitió la intervención voluntaria del MUNDO DEPORTIVO S.A., con la consideración de parte demandada a todos los efectos.

**CUARTO.-** Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó sentencia, con fecha 27 de marzo de 2013 , cuyo fallo era el siguiente:

*" Que se desestima íntegramente la demanda interpuesta por el procurador D. Evencio Conde de Gregorio, en nombre de la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL, absolviendo a las codemandadas de los pronunciamientos solicitados en su contra. Se condena en costas a la parte actora".*

**QUINTO.-** Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL se interpuso recurso de apelación que fue admitido y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por las contrapartes.

**SEXTO.-** Recibidos los autos en fecha 30 de septiembre se procedió a la formación del presente rollo ante esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

Se han personado en esta alzada tanto la parte apelante como la parte apelada, con sus respectivas defensa y representación.

La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 13 de octubre de 2016.

**SEPTIMO.-** En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA, que expresa el parecer del tribunal.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### **PRIMERO: DESARROLLO DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA.-**

1.- LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL (en adelante LFP) ejerció acción de cesación, prohibición e indemnizatoria en materia de **marcas** contra ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (en adelante ALLIANZ).



- 2.- La demanda se sustenta en la inserción de la **marca** de la LFP en la publicidad de un juego on-line denominado "Allianz Liga Manager".
- 3.- ALLIANZ se opuso a la demanda, invocando en primer lugar falta de legitimación pasiva y en segundo lugar inexistencia de violación marcaria.
- 4.- EL MUNDO DEPORTIVO S.A. (en adelante MUNDO DEPORTIVO) se personó en el procedimiento, solicitando intervención voluntaria con la consideración de parte demandada, lo que fue admitido a medio de auto de fecha 31 de julio de 2012.
- 5.- La sentencia de instancia desestimó la acción de cesación porque la publicidad denunciada había sido retirada con anterioridad a la demanda; estimó falta de legitimación pasiva de ALLIANZ y asimismo consideró que no se había producido la violación marcaria postulada en la demanda, por lo que absolvió tanto a ALLIANZ como a MUNDO DEPORTIVO.
- 6.- Frente a la mentada resolución LFP ha formulado recurso de apelación, al que se han opuesto tanto ALLIANZ como MUNDO DEPORTIVO.

#### **SEGUNDO: HECHOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO.-**

- 7.- LFP es una asociación de carácter privado formada por los Clubes o sociedades anónimas deportivas inscritas en las competiciones de fútbol profesional de carácter estatal.
- 8.- Por disposición legal, LFP es titular de la explotación de derechos de patrocinio y comerciales de las competiciones de fútbol profesional de ámbito estatal, que a la fecha de los hechos se denominaban LIGA BBVA y LIGA ADELANTE.
- 9.- LFP es titular de la **marca** mixta número 1.766.656 concedida el 14 de febrero de 1994 y renovada el 6 de octubre de 2003. Está registrada para la clase 28 (juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad).
- 10.- LFP es también titular de la **marca** mixta 1.661.713, concedida el 16 de octubre de 1991 y renovada el 1 de abril de 2002 para la misma clase 28.
- 11.- LFP es titular de la **marca** 1.766.663, concedida el 11 de junio de 1993 y renovada el 6 de octubre de 2003. Esta registrada para productos o servicios de la clase 25 (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial; representaciones, comisiones, importaciones y exportaciones. Y la publicidad relativa a los mismos).
- 12.- Desde 2003 LFP suscribió con NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V. (en adelante NIKE) un contrato por el que concedió a esta última entidad, con carácter de exclusividad, ser proveedor oficial y exclusivo de la LFP.
- 13.- En virtud del mencionado contrato, el balón de juego oficial se suministra por NIKE y lleva inserta la **marca**-logotipo de la LFP.
- 14.- Entre el 7 de octubre de 2010 y el 28 de octubre del mismo año, MUNDO DEPORTIVO insertó en su diario, en nueve ocasiones, un anuncio que se reproduce en la página 158 de las actuaciones.
- 15.- En la cabecera del anuncio consta a la izquierda "ALLIANZ (mas logo) LIGA MANAGER y a la derecha "Mundo Deportivo".
- 16.- Al pie del anuncio consta, a la izquierda "Allianz Seguros" y a la derecha, en letras algo más gruesas "Allianz" (mas logo).
- 17.- En el cuerpo del anuncio, con letras grandes negras sobre fondo blanco, aparece el eslogan "¿HAMBRE DE FUTBOL?". Debajo se reproduce un balón oficial de la liga, con el logo de NIKE y el de la LFP. A izquierda y derecha del balón, se incluyen un cuchillo y un tenedor.
- 18.- Debajo del balón puede leerse: "Entra en [www.mundodeportivo.es](http://www.mundodeportivo.es) y encuentra todos los ingredientes para jugar a la mejor liga on-line del fútbol. Seguidamente, en letras amarillas sobre fondo azul consta "Vuelve Allianz Liga Manager".
- 19.- Debajo, en letras blancas de tamaño menor aparece: "Haz tu propio equipo, ficha, traspasa, juega y gana on-line con Allianz Liga Manager de Mundo Deportivo. Apúntate en la mejor liga on-line antes del" y sigue, en letras amarillas del mismo tamaño: "23 de octubre ... ¡y llévate regalos de campeonato! en..."
- 20.- En letras de tamaño considerablemente mayor a las que figuran mas arriba, concluye el anuncio con la siguiente dirección web: "[www.mundodeportivo.es](http://www.mundodeportivo.es)".



21.- LFP advirtió a ALLIANZ y MUNDO DEPORTIVO que el uso de su **marca** en el anuncio constituía un uso ilegal de su **marca**. Uno y otro admitieron la advertencia, por lo que la última publicación del anuncio con la **marca** de la LFP fue el 28 de octubre de 2010.

22.- En fecha 29 de octubre de 2010, LFP requirió formalmente por carta a ALLIANZ y a MUNDO DEPORTIVO para que retiraran el anuncio.

### **TERCERO: TASA JUDICIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN.-**

23.- MUNDO DEPORTIVO alega errónea liquidación de la tasa 696, por el ejercicio de la potestad jurisdiccional correspondiente al recurso de apelación, pues se liquidó como si el procedimiento fuera de cuantía indeterminada, cuando lo cierto es que la cuantía era de 1.200.000 euros, pues tal es la cantidad que se reclamó en el suplico de la demanda. A estos efectos, se solicita, con carácter previo al dictado de la sentencia, la rectificación del otrosí segundo dígito del recurso en el que se indica que la cuantía del recurso es indeterminada y que se requiera al apelante para que subsane la liquidación de la tasa bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso.

24.- El Tribunal Constitucional, en sentencia de 21 de julio de 2016 ha anulado el apartado primero del artículo 7 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en el inciso "en el orden jurisdiccional civil: (...) Apelación: 800 euros", así como en el apartado 2 del artículo 7.

25.- En el fundamento 15 de la citada sentencia se contemplan los efectos de esa declaración de nulidad, señalando que la nulidad será eficaz "pro futuro", en relación a nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos o procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme.

26.- Bajo esta premisa, el pedimento del apelante ha perdido su objeto, pues se sustenta en la vigencia de unos preceptos legales que estaban en vigor cuando se formuló el alegato, pero que han sido declarados nulos, por inconstitucionales, en un momento posterior.

27.- Al decaer el motivo, decae también la petición de que con carácter previo a la demanda se fije la cuantía por el tribunal.

28.- Esto no obstante, y con ánimo de agotar la cuestión, diremos que en segunda instancia no existe un trámite previo a la sentencia para la fijación de la cuantía del recurso por parte del Tribunal, tal y como se pretende. Esta cuestión habrá de ser resuelta, si resulta preciso, en el momento de la tasación de costas o de la admisión del recurso de casación

### **CUARTO: INTERVENCIÓN VOLUNTARIA DE EL MUNDO DEPORTIVO.-**

29.- LFP considera que MUNDO DEPORTIVO no debió ser incluido en el fallo, ni siquiera para proclamar su absolución, ya que el actor nunca dirigió su pretensión contra MUNDO DEPORTIVO.

30.- MUNDO DEPORTIVO señala que LFP sí solicitó su condena en el escrito de conclusiones. Concretamente en el punto séptimo en que se decía que MUNDO DEPORTIVO no carecía de culpa en este asunto y que la sentencia que se dicte en su día tendrá que afectarle.

31.- La alegación del párrafo precedente no puede aceptarse. En el escrito de conclusiones LFP no solicitó ni expresa ni tácitamente la ampliación de la demanda. Es más, el párrafo que MUNDO DEPORTIVO trae a colación indica en primer lugar lo siguiente: "Debemos hacer una referencia al papel de MUNDO DEPORTIVO en este procedimiento. Como es conocido, esta parte se opuso en términos rotundos a su solicitud voluntaria, considerando entonces y ahora que la que había infringido los derechos marcarios de la LFP es ALLIANZ".

32.- En la continuación de ese pasaje se indica: "Pero ello no significa que MUNDO DEPORTIVO carezca de toda culpa en este asunto (...). Es indudable que, en su condición de medio publicitario, es responsable de los anuncios que publica y la sentencia que en su día se dicte debe afectarle".

33.- Este pasaje se introduce en el contexto de las conclusiones del juicio como un argumento más de la defensa. El letrado de la LFP no explica de qué modo podría afectar la sentencia a MUNDO DEPORTIVO. Lo cierto es que tal manifestación efectuada en el indicado contexto de las conclusiones escritas al juicio, en modo alguno puede interpretarse como una petición de ampliación de la demanda ni como una solicitud de condena.

34.- La sentencia de Pleno del Tribunal Supremo, de 20 de diciembre de 2011, parcialmente transcrita por el apelante señala que cuando, como es el caso, no existe una norma legal que imponga la llamada al proceso de un tercero, es el interés del tercero en el resultado del proceso lo que le legitima para intervenir.



35.- La sentencia citada de 20 de diciembre de 2011 continua del siguiente modo: "En el proceso civil, la cualidad de parte demandada corresponde al sujeto frente al que el demandante pretende la tutela ante los tribunales. Es el sujeto al que ha de afectar - por la situación que ocupa en una relación jurídica- la decisión solicitada en la demanda, y es esa situación en la relación jurídica lo que le legitima pasivamente para ser demandado. Así se deduce de lo dispuesto en los artículos 5.2 y 10 LEC , en coherencia con el principio dispositivo y de aportación de parte que rige el proceso civil, al que se refiere el artículo 216 LEC . El sujeto solo adquiere la condición de parte demandada si frente a él se ejercita una pretensión".

36.- Señala el Tribunal Supremo en la sentencia invocada que el tercero cuya intervención ha sido acordada solo adquiere la cualidad de parte demandada si el demandante decide dirigir la demanda frente al tercero. Si el demandante no dirige expresamente una pretensión frente al tercero, la intervención del tercero no supone la ampliación del elemento pasivo del proceso. El tercero no será parte demandada y la sentencia que se dicte no podrá contener un pronunciamiento condenatorio ni absolutorio del tercero.

37.- MUNDO DEPORTIVO alega que el Juzgado dictó auto de 31 de julio de 2012 en el que se admitía su intervención voluntaria señalando que "será considerado parte demandada a todos los efectos". Ese auto no fue recurrido de contrario.

38.- El citado auto reproduce la previsión del art. 13.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , a cuyo tenor, admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte en el proceso "a todos los efectos".

39.- La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2011 , ya citada, aclara la cuestión indicando que el hecho de que el tercero pueda actuar como parte demandada "a todos los efectos", significa que su posición formal es la de una parte -aunque no desde el punto de vista material porque no ha sido demandado- por lo que tendrá las oportunidades de alegación y defensa que la tramitación del concreto proceso permita a las partes. La situación del tercero que no ha sido demandado, es la posición de quien está al cuidado del litigio, como sujeto interesado al que, sin soportar la acción, la LEC le permite una actividad en el proceso dirigida a conseguir que éste tenga un resultado lo menos adverso posible para los intereses del tercero que puedan verse afectados de forma refleja, con la función de precaverse de la gestión procesal de la parte correspondiente.

40.- En consonancia con todo lo expuesto, debe admitirse este motivo del recurso y procede en consecuencia, revocar el fallo de la sentencia recurrida en lo que se refiere a la absolución de MUNDO DEPORTIVO, pues al no ser parte material, no es posible un pronunciamiento ni condenatorio ni absolutorio respecto a dicha entidad.

#### **QUINTO: LEGITIMACIÓN PASIVA DE ALLIANZ.-**

41.- La sentencia de instancia estimó la falta de legitimación pasiva de ALLIANZ porque consideró que dicha mercantil no es la autora de la publicidad que se dice infractora, ni tampoco del juego que se publicita, ya que la autoría de una y otro ha sido reconocida por MUNDO DEPORTIVO y así se colige de las declaraciones practicadas.

42.- LFP alega que la relación que une a ALLIANZ y MUNDO DEPORTIVO es la de un contrato de difusión publicitaria. La Ley 34/1988 de 11 de noviembre, General de Publicidad (en adelante LGP) atribuye la condición de anunciante a la persona en cuyo interés se realice la publicidad (artículo 8 LGP) y dicho anunciante controla la ejecución de la campaña publicitaria (artículo 10 LGP).

43.- En consecuencia, LFP mantiene que no es necesario ser autor material del mensaje publicitario para ser considerado anunciante.

44.- MUNDO DEPORTIVO y ALLIANZ sostienen que tanto el juego como el anuncio es responsabilidad exclusiva de MUNDO DEPORTIVO. El contrato firmado por ambas partes es calificado por ALLIANZ como de "patrocinio por acoplamiento", entendido como la forma de patrocinio en la que el nombre del patrocinador se incluye en el nombre del producto patrocinado. En su virtud, MUNDO DEPORTIVO se obligó a difundir la **marca** de ALLIANZ.

45.- Las declaraciones practicadas y las facturas de patrocinio aportadas a los autos, vendrían a corroborar, según los recurridos, que el contrato firmado entre ellos no fue de difusión publicitaria, sino de patrocinio y que el patrocinador no se inmiscuyó en modo alguno en la creación y difusión del mensaje publicitario litigioso.

46.- La polémica sobre la calificación jurídica del contrato firmado entre MUNDO DEPORTIVO y ALLIANZ no resulta relevante para la resolución de la cuestión planteada, ya que la respuesta ha de ser la misma tanto si se considera al contrato como de difusión publicitaria, como si se le califica como de patrocinio publicitario.

47.- La LGP, en la redacción dada por la Ley 29/2009 de 30 de diciembre, define en su artículo 22 el patrocinio publicitario como aquél en que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su



actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.

48.- Lo que ALLIANZ denomina "patrocinio por acoplamiento" tiene encaje, por tanto, en la definición legal de patrocinio publicitario. Ello nos conduce a la aplicación de las disposiciones relativas al contrato de difusión publicitaria, ya que el apartado segundo del art. 22 LGP dispone que el contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de difusión publicitaria en cuanto le sean aplicables.

49.- El patrocinador, por tanto, debe ser considerado en este caso como anunciante, lo que viene corroborado por su finalidad netamente publicitaria.

50.- La observación del anuncio litigioso corrobora esta conclusión. Contrariamente a lo afirmado por el juez "a quo", la Sala considera que la mención a ALLIANZ en el anuncio sí era relevante, pues aparece su denominación y su **marca** en el encabezamiento, en el pie del anuncio y también está inserto en el cuerpo del mismo. La propia denominación del juego (Allianz Liga Manager) corrobora esta conclusión.

51.- Esta cualidad de anunciante es independiente de que ALLIANZ haya participado o no activamente en el **diseño**, elaboración y publicación el anuncio, en la medida en que es la persona natural o jurídica en cuyo interés se realizó la publicidad (artículo 2 LGP) y en la medida en que tiene derecho a controlar la ejecución de la campaña de publicidad (artículo 10).

52.- La sentencia de esta Sala, de 23 de octubre de 2009 , citada en el recurso avala esta conclusión, pues entonces consideramos que gozaba de legitimación pasiva el interesado que impulsa el acto publicitario y tiene la posibilidad de controlar la campaña de publicidad y de cesar en la conducta ilícita, esto es, aquél en cuyo interés se realiza la publicidad.

53.- En consecuencia, no puede ser rechazada la legitimación pasiva de ALLIANZ. Naturalmente, ello es sin perjuicio de lo que posteriormente se razonará sobre la existencia de violación marcaria.

#### **SEXTO: ACCIONES EJERCITADAS.-**

54.- En la demanda se ejercitó la acción de cesación, la acción de prohibición y la acción indemnizatoria.

55.- La sentencia desestimó la acción de cesación, e implícitamente también la de prohibición, porque cuando se presentó la demanda ya habían cesado todos los presuntos actos infractores. En consecuencia, analiza tan solo la acción indemnizatoria. Esta desestimación de las acciones cesatoria y prohibitoria no ha sido combatida expresamente por el actor.

56.- ALLIANZ afirma en su escrito de oposición al recurso, tal y como hizo MUNDO DEPORTIVO en su contestación a la demanda, que no se ejercitó la acción declarativa de infracción. Los demandados consideran imprescindible el ejercicio de esta acción para que puedan prosperar las acciones subsiguientes de cesación o indemnización, por lo que el tribunal no podría entrar a valorar las acciones ejercitadas.

57.- El planteamiento de los recurridos resulta excesivamente formalista y como tal, no puede ser argumento para denegar la tutela judicial impetrada, lo que sería contrario al principio consagrado en el art. 24.1 de la Constitución .

58.- No existe norma alguna que exija con carácter preceptivo el ejercicio de la acción declarativa como requisito "sine qua non" para poder entrar al análisis de la acción de cesación o indemnizatoria. El artículo 41 LM tampoco contempla la necesidad de que concurra tal requisito.

59.- El ejercicio de las acciones de cesación, prohibición e indemnización se sustentan en la violación del derecho de **marca**, por lo que tales acciones llevan de suyo el análisis de la violación.

60.- La pretensión declarativa, cuando se ejercita separadamente es accesoria, carece de sustantividad por sí misma y tiene una finalidad instrumental por integrar uno de los presupuestos o requisitos que integran la "causa petendi" de las demás acciones ejercitadas.

61.- Por eso mismo, la jurisprudencia viene sosteniendo que no incurre en incongruencia la sentencia que no se pronuncia expresamente sobre la pretensión declarativa, sino que estima o desestima la demanda en función del éxito o el fracaso de las demás acciones ejercitadas ( SSTS de 15 de febrero de 1992 , 23 de marzo de 1991 , 17 de julio de 1989 , 26 de junio de 1987 , 17 de febrero de 2005 , 31 de febrero de 2005 y 23 de febrero de 2005 , entre otras muchas).

#### **SEPTIMO: AFECTACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA.-**

62.- La sentencia de instancia resultó desestimatoria al considerar lícita la inclusión del balón de la LFP, con su logo, en el anuncio controvertido, pues el "juez a quo" consideró que se trataba de un uso atípico de la



**marca**, conforme al art. 37 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas** (en adelante LM), puesto que no se emplea en su calidad de signo distintivo de un origen empresarial.

63.- LFP considera que el empleo de su **marca** en el anuncio de autos no encaja en ninguno de los supuestos de uso atípico que contempla el artículo 37 de LM.

64.- Los recurridos mantienen que para determinar la existencia de un uso atípico de la **marca** por un tercero, no sólo deberá estarse a la incardinación de dicho uso en uno de los tres supuestos del artículo 37 LM, sino que es preciso efectuar una interpretación más amplia, de modo que podrá existir un uso atípico cuando sea respetuoso con las prácticas leales en materia **industrial** o comercial, lo cual se producirá si el uso de la **marca** no tiene finalidad distintiva y no es susceptible de general confusión en el consumidor.

65.- La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2016 consideró aceptable que la sentencia recurrida no se refiriera tanto a atipicidad del uso de la **marca**, como a la intrascendencia infractora de tal uso que realiza la demandada por no infringir ninguna de las funciones de la **marca**, en los términos establecidos por la jurisprudencia comunitaria; es decir: indicación del origen, publicitaria y de inversión. Como resultado de lo cual, concluyó que no cabía considerar que hubiera existido vulneración de la doctrina jurisprudencial sobre las facultades del titular de la **marca**.

66.- Este planteamiento nos emplaza a resolver si los actos que en la demanda se dicen infractores infringen alguna de las funciones de la **marca**. En caso de que el resultado sea positivo, entraremos en el examen de la posible justificación de tales actos al amparo de lo dispuesto en el art. 37 LM.

67.- En la demanda se indica que la aparición conjunta, en un mismo espacio, del logotipo y la **marca** mixta de la LFP en el balón de la competición y el juego de la demandada, da lugar a un riesgo de confusión en los consumidores, que se ven inducidos a creer que el servicio publicitado goza de oficialidad y respaldo de la LFP. Señala el actor en otro pasaje de la demanda que "se trata de un sector o ámbito donde el riesgo de confusión es clarísimo, dado que como es público y notorio, existen varios juegos conocidos y licenciados como oficiales por la LFP".

68.- El actor también alude en su demanda, que los anuncios efectuados por la demandada hacen suponer en los respectivos sectores para el patrocinio, que la LFP tiene cubiertos aquellos, por lo que resultará la merma de posibilidades de obtener patrocinador. Esto no obstante, esta afirmación se realiza por la LFP al objeto de liquidar daños y perjuicios, no para configurar la violación de su derecho de **marca**.

69.- LFP tiene registrada su **marca**, entre otras cosas, para juegos, por lo que la utilización de dicha **marca** por un tercero para la publicidad de un juego incurriría en la doble identidad a que se refiere el art. 34.2 a) LM. Es decir, se estaría usando una **marca** idéntica para servicios idénticos. En este supuesto, la LM permite que el titular de la **marca** ejercite su "ius prohibendi" sin necesidad siquiera de que exista riesgo de confusión. Así lo ha indicado el Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 30 de diciembre de 2015 con ocasión de la aplicación de la letra a) del art. 9.1 del Reglamento de **Marca** Comunitaria (en adelante RMC).

70.- Esto no obstante, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2016 señala que el derecho de exclusiva consustancial a la **marca**, llevado a sus últimas consecuencias, puede originar determinadas disfunciones en el mercado; por un lado, al restarle transparencia, y, por otro, al lesionar los legítimos intereses de los competidores, por servir de obstáculo para su desempeño comercial lícito. Por ello, en términos generales, los arts. 6 de la Directiva 89/104/CEE, 12 del RMC, 17 del ADPIC y 37 LM establecen ciertas limitaciones a los efectos excluyentes que se derivan del ius prohibendi.

71.- El problema ha sido abordado por diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (SSTJUE de 23 de marzo de 2010 (LA LEY 12516/2010) (casos acumulados C-236/08 -Google France vs. Louis Vuitton-, C-237/08 -Google France vs. Viaticum- y C-238/08 - Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines); 12 de julio de 2011 (LA LEY 98603/2011) ( C-324/09, L'Oréal SA vs. eBay International AG); y 22 de septiembre de 2011 (LA LEY 179904/2011) ( C-323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc).

72.- Según señala el Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de febrero de 2016, el derecho de exclusiva no es absoluto, de modo que tal uso únicamente será considerado infracción de **marca** cuando se haga a título de **marca**, es decir con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Es decir, se pueden utilizar **marcas** registradas siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos: (i) que el uso de la **marca** no menoscabe ni la función indicadora del origen de la **marca**, ni su función económica; (ii) que resulte claro para un usuario medio que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la **marca** o de una empresa económicamente vinculada.

73.- En la sentencia Interflora, de 22 de septiembre de 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que, si bien el legislador de la Unión calificó de «absoluta» la protección contra el uso no permitido de signos



idénticos a una **marca** para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha **marca** (doble identidad), el Tribunal de Justicia ha puesto este calificativo en perspectiva destacando que, por muy importante que pueda ser, el único objetivo de la protección concedida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 es permitir que el titular de la **marca** proteja sus intereses específicos como titular de ésta, es decir, garantizar que la **marca** pueda cumplir las funciones que le son propias. El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que el ejercicio del derecho exclusivo conferido por la **marca** debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la **marca** y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores el origen del producto (sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01 (LA LEY 1224/2003), Rec. p. I-10273, apartado 51).

74.- Esto no obstante, también hay otras funciones de la **marca** susceptibles de protección, como la de garantizar la calidad de dicho producto o servicio, ya de las funciones de comunicación, inversión o publicidad (sentencias antes citadas L'Oréal y otros, apartados 63 y 65, y Google France y Google, apartados 77 y 79 y sentencia interflora).

75.- El uso del signo por tercero menoscaba la función esencial de indicación de origen de la **marca** cuando la publicidad mostrada no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la **marca** o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero (sentencias antes citadas Google France y Google, apartados 83 y 84, y Portakabin, apartado 34 y sentencia interflora).

76.- Por su parte, la STJUE de 3 de marzo de 2016 (sentencia Daimler) señala que al encargar tal anuncio publicitario en el contexto de sus actividades comerciales, el anunciante hace «uso» de la **marca** «en el tráfico económico» y «para productos o servicios» que ofrece a sus clientes, teniendo en cuenta, por lo demás, que tal uso a efectos publicitarios se menciona expresamente en el artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2008/95. Ese uso, cuando se realiza sin el consentimiento del titular de la **marca**, puede menoscabar la función de indicación de procedencia de la **marca**, cuando el anuncio sugiere la existencia de un vínculo económico entre ese anunciante y el titular (véase, en este sentido, la sentencia Interflora e Interflora British Unit, C 323/09, EU: C: 2011:604, apartado 45 y jurisprudencia citada).

77.- En el caso que nos ocupa, el actor expresó en su demanda que el anuncio litigioso sugiere la idea de que el juego goza de la oficialidad y respaldo de la LFP, lo que menoscabaría la función esencial de indicación de origen de la **marca**.

78.- Llegados a este punto, podemos compartir con los apelados que el anuncio litigioso transmite la idea de que el juego publicitado está organizado por MUNDO DEPORTIVO y patrocinado por ALLIANZ. Así se desprende de la referencia destacada a la página web de MUNDO DEPORTIVO y la mención literal "haz tu propio equipo, ficha, traspasa, juega y gana on-line con Allianz Liga Manager de Mundo Deportivo". El patrocinio publicitario de ALLIANZ tampoco resulta dudoso, tal y como hemos razonado en el ordinal quinto.

79.- Esta circunstancia explica que los comentarios del foro alojado en la página web del juego, atribuyeran a MUNDO DEPORTIVO la autoría del juego.

80.- Sin embargo, el carácter central que ocupa el balón en el anuncio y la **marca** de la LFP plasmada en él, produce un efecto de captación de la atención del público potencial, acaparando su atención primaria y transmitiendo una información errónea al consumidor sobre la relación existente entre el organizador del juego, su patrocinador y la LFP.

81.- La Sala considera que anuncio transmite la idea de que el juego cuenta con el aval o marchamo de la LFP. Es decir, se transmite la idea de que existe un vínculo económico entre los anunciantes y la LFP. En consecuencia, la Sala considera que resulta afectada la función esencial de indicación de origen de la **marca** entendida tal y como ha sido interpretada por el TJUE.

82.- Alcanzada esta conclusión, hemos de plantearnos ahora si el uso de la **marca** por el tercero se encuentra dentro de los márgenes permitidos por la LM.

#### **OCTAVO: LIMITES DEL IUS PROHIBENDI**

83.- Los recurridos postulan la idea de que la **marca** de la LFP estampada en el anuncio litigioso tiene una finalidad puramente contextual, pues lo que pretende transmitirse es la idea de que el juego en cuestión se basa en la competición oficial de la liga. Al efecto recuerdan que la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2010 consideró lícita la organización de juegos y concursos basados en dicha competición.





- 84.- Lo que se trata es de determinar si el uso de la **marca** por un tercero puede encuadrarse dentro de los límites permitidos, es decir, si tiene encaje en alguno de los supuestos previstos en el art. 37 LM .
- 85.- En el caso de autos, la incardinación del uso de la **marca** en el supuesto c) del artículo 37 LM no resulta adecuada, puesto que la **marca** de la LFP no indica el destino del juego, ya que su utilización es autónoma e independiente respecto de otros productos o servicios.
- 86.- La incardinación en el supuesto b) del artículo 37 LM también resulta problemática, ya que en este caso, en lugar de incluir indicaciones relativas a las características del juego, se estampa la **marca** ajena en el anuncio de forma pura y simplemente.
- 87.- La STJUE de 25 de enero de 2007 señala que el artículo 6, apartado 1 b) de la Directiva 89/104/CEE está esencialmente dirigida a impedir que el titular de una **marca** prohíba a sus competidores hacer uso de uno o varios términos descriptivos que forman parte de su **marca** para indicar determinadas características de sus productos (véase, en particular, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97 , Rec. p. I-2779, apartado 28). En consecuencia, no puede excluirse, a priori, que dicha disposición autorice a un tercero a usar una **marca** si este uso consiste en dar una indicación relativa a la especie, la calidad u otras características de los productos comercializados por este tercero, siempre que dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia **industrial** y comercial.
- 88.- En todo caso, resulta ineludible, por tanto, que el uso se haga conforme a las prácticas leales en materia **industrial** y comercial, requisito expresamente recogido en el artículo 37 LM . Este requisito resulta fundamental porque **marca** la línea divisoria del límite permitido en el uso de la **marca**.
- 89.- Tal y como dijimos en nuestra sentencia de fecha 18 de septiembre de 2008 de esta Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid , el Tribunal de Justicia CE ha señalado, tras sus sentencias de 23 de febrero de 1999 (asunto BMW vs RK Deenik ), 7 de enero de 2004 (asunto Gerolsteiner Brunnen ) y 17 de marzo de 2005 (asunto The Gillete Company y Gillete Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy ), los criterios que deben aplicarse para determinar si el uso de la **marca** ajena es conforme a las prácticas leales en materia **industrial** o comercial. De las mencionadas resoluciones puede extraerse que se contravendrán aquéllas si se da cualquiera de los siguientes casos: 1 º) cuando se haga de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la **marca**; 2º) cuando se afecte al valor de la **marca** ajena al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación de la misma; 3º) cuando se desacredite o denigre la **marca** ajena; o 4º) cuando se presente el producto como imitación o réplica del que lleva la **marca** ajena.
- 90.- El Tribunal de Justicia CE advierte que el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta, al analizar las precedentes pautas en cada caso concreto, la presentación global del producto comercializado por el tercero, en particular el modo en que se mencione en ella a la **marca** ajena, la manera en que se establezca la diferencia entre ésta y el signo del tercero, así como el esfuerzo realizado por éste para garantizar que los consumidores distinguan sus productos de los que llevan la **marca** ajena.
- 91.- Ya hemos dicho en el ordinal anterior, que el uso de la **marca** de la LFP en la publicidad del juego controvertido atribuye la idea de que existe un vínculo comercial entre el anunciante y el titular de la **marca**, lo que, de suyo, excluye la lealtad de la práctica **industrial** o comercial.
- 92.- Este vínculo comercial permite a su vez que el juego se aproveche de la reputación de la **marca** de la LFP, pues dicha **marca** lleva aparejado un sello de oficialidad que confiere un mayor valor al producto.
- 93.- El anuncio hace un uso central de la **marca** de la LFP, tal y como se indicó con anterioridad, pero no se observa esfuerzo alguno por diferenciar el juego de la **marca** ajena y de su imagen, sino más bien lo contrario.
- 94.- La competición liguera en que se basa el juego tiene su propia denominación (LIGA BBVA y LIGA ADELANTE) y la referencia a ella puede efectuarse de múltiples maneras. Sin embargo, el anuncio realiza una extrapolación que no era precisa, identificando la liga con la **marca** del organizador (LFP).
- 95.- En conclusión la Sala considera que el anuncio litigioso lesiona la función distintiva de la **marca** ajena y su uso in consentido no resulta legal porque se ubica fuera de los límites permitidos por la LM.

#### **NOVENO: INDEMNIZACIÓN.-**

- 96.- Los apelados mantienen que no cabe otorgar indemnización alguna porque la utilización de la **marca** ajena cesó antes de la recepción de la carta de requerimiento que les dirigió la LFP. A tal efecto, MUNDO DEPORTIVO invoca el art. 42 LM , que es del siguiente tenor:



" 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la **marca**, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la **marca** registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la **marca** o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la **marca** en cuestión fuera notoria o renombrada "

97.- El planteamiento de los apelados no puede aceptarse, aun admitiendo que el uso infractor no es el previsto en las letras a) y f) del artículo 34.3 LM, en cuyos casos no se precisa advertencia alguna para que surja la obligación de indemnizar.

98.- En efecto, la obligación de indemnizar también surge sin necesidad de requerimiento previo cuando en la actuación del infractor hubiere mediado culpa o negligencia, según indica el citado artículo 42.2 LM.

99.- Tal y como hemos razonado anteriormente, la estratégica colocación central de la **marca** ajena en el anuncio litigioso transmitió un mensaje publicitario incorrecto sobre la vinculación económica de los recurridos con la LFP.

100.- Tanto MUNDO DEPORTIVO, como ALLIANZ en su calidad asimilada a un anunciante debieron evitar la inserción de la **marca** ajena en el anuncio litigioso en el modo en que se utilizó.

101.- Ciertamente, la reacción de ALLIANZ y MUNDO DEPORTIVO fue diligente, al retirar la **marca** ajena del anuncio cuando fueron advertidos. Pero esa actuación posterior, que lógicamente tendría su incidencia en el ámbito indemnizatorio, no puede ocultar la negligencia previa cometida. Es más, por lo que se refiere a ALLIANZ, su inmediata reacción corrobora que tenía control sobre el acto publicitario o al menos capacidad para ejercer dicho control, contrariamente a lo que ha mantenido durante el procedimiento y en el recurso.

102.- Ítem más. Tanto MUNDO DEPORTIVO como ALLIANZ reconocen haber sido advertidos previamente a la recepción de la carta de requerimiento y por ese motivo retiraron la **marca** ajena del anuncio antes de recibir el requerimiento formal.

103.- El art. 42.2 LM no exige formalidad alguna en la advertencia que el titular de la **marca** ha de dirigir a los presuntos infractores. Solo se exige que sea suficiente. En consecuencia, hemos de colegir que advertencia existió y que fue suficiente, dada la inmediata reacción de los infractores. Cuestión distinta es que la carta formal fuera posterior.

104.- LFP manifestó en su demanda su opción de ser indemnizado conforme al apartado a) del artículo 43.2 LM, es decir, las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la **marca** si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

105.- La cantidad reclamada asciende a 1.200.000 euros tomando en consideración los ingresos no obtenidos, que se identifican con la cantidad que los anunciantes habrían tenido que pagar a la LFP por la firma de un programa de patrocinio por tres años. Para alcanzar esa conclusión, se efectúa un paralelismo con el patrocinio vigente de NIKE, a cuyo efecto se aporta el contrato firmado con esa entidad. La cantidad que se reclama es la suma de los siguientes conceptos: remuneración anual por el patrocinio de seguros: 1.800.000 euros; inversiones extra que un patrocinador realiza a la LFP: 250.000 anuales, es decir, 750.000 euros por los tres años; y licencia por el uso de la **marca**: 80.000 euros. En total serían 2.630.000, que por invocadas razones de prudencia, la parte actora reduce a 1.200.000 euros.

106.- Los actos infractores se realizaron en un lapso de tiempo de 20 días del mes de octubre, por lo que resulta del todo desproporcionado exigir una indemnización por un uso durante tres años.

107.- LFP no ha hecho ningún esfuerzo, no ya probatorio, sino ni siquiera alegatorio, para justificar los conceptos y las cuantías a que se refiere, ni las mismas se deducen del contrato firmado con NIKE.

108.- El acto infractor objeto de autos está limitado al uso puntual de la **marca** de la LFP para la publicidad de un juego "on line" de un periódico deportivo. El programa de patrocinio de NIKE no es un término válido de comparación, no sólo porque éste se refiere al balón de fútbol, que es un elemento central de la competición, sino porque permite a NIKE insertar su logotipo en todo el material impreso de la LFP (apartado F. b) del acuerdo, folio 25 de las actuaciones) y le confiere el derecho a ser considerado "proveedor oficial de la Liga Nacional de Fútbol profesional" (apartado B, a, (a), folio 21 de las actuaciones). Es decir el patrocinio de NIKE es global y afecta a todas las actividades de la LFP.



109.- Por todo ello, no es posible acoger el pedimento indemnizatorio que efectúa LFP, que no resulta mínimamente útil ni siquiera para fijar bases de liquidación, al amparo de lo dispuesto en el art. 219 LEC .

110.- MUNDO DEPORTIVO alude a otro posible criterio para la cuantificación de los daños con sustento en la opción del actor contenida en el apartado a) del art. 43.2 LM . Comoquiera que la actora no acredita que haya dejado de obtener ningún beneficio, solo se podría acudir, por hipótesis, a los beneficios obtenidos por MUNDO DEPORTIVO.

111.- Siguiendo los cálculos que efectúa MUNDO DEPORTIVO, el patrocinio de ALLIANZ en el mes de octubre de 2010 le reportó a 1750 euros, a lo que hay que restar la cantidad de 500 euros en concepto de gastos de **diseño** y programación del juego. Si prorrateamos los 1250 euros resultantes entre los 31 días de octubre, el beneficio diario es de 40,33 euros. Multiplicando esa cifra por el lapso de los 21 días en que se insertó la publicidad, el total sería de 846,93 euros.

112.- Sin embargo, a pesar de la genérica cita del apartado a) del artículo 43.2 LM , el único criterio que la LFP reclama en su demanda y en el recurso, es el de los beneficios dejados de obtener por el titular de la **marca**, no el de los beneficios realmente obtenidos por el infractor. Comoquiera que no se aporta prueba, ni siquiera remota, de los conceptos indemnizatorios integrantes de esos beneficios dejados de obtener por el titular marcario, procede la desestimación de la acción indemnizatoria y con ello, también la desestimación de la demanda.

#### **DECIMO: COSTAS.-**

114.- En vista de la estimación parcial del recurso de apelación, no procede efectuar especial pronunciamiento de las costas causadas en esta alzada, de conformidad con el núm. 2 del art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

115.- Por lo que respecta a las costas de primera instancia, la demandante abonará las causadas a ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.; no así las causadas a MUNDO DEPORTIVO S.A., que quedará excluido del fallo.

#### **FALLO**

**1º.-** Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, con fecha 29 de marzo de 2013 en el seno del proceso nº 668/2010.

**2º.-** Revocamos dicha resolución exclusivamente en la parte referente a la absolución de MUNDO DEPORTIVO S.A., respecto a la que no procede adoptar ningún pronunciamiento.

**3º.-** No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por el recurso de apelación. Las costas de primera instancia correspondientes a ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. se imponen a la parte actora. No cabe efectuar pronunciamiento alguno respecto a las costas causadas a MUNDO DEPORTIVO S.A.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , procédase, en su caso, a la devolución del depósito consignado para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente sentencia no es firme. Las partes podrán interponer ante este tribunal recurso de casación y/o recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación. El recurso se presentará en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.