



Roj: **STS 2781/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2781**

Id Cendoj: **28079110012022100530**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **05/07/2022**

Nº de Recurso: **2066/2019**

Nº de Resolución: **528/2022**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMUE, Alicante, núm. 2 21/06/2018 (proc. 476/17),SAP
A 415/2019,
STS 2781/2022**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 528/2022

Fecha de sentencia: 05/07/2022

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 2066/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 22/06/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.^a

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Andres Sanchez Guiu Transcrito

por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 2066/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Andres Sanchez Guiu

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 528/2022

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile



En Madrid, a 5 de julio de 2022.

Esta Sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca de la Unión Europea, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado Mercantil número 2 de Alicante. Es parte recurrente la Universidad de La Rioja representada por la procuradora Adela Cano Lantero y bajo la dirección letrada de José Manuel Otero Lastres. Es parte recurrida Unir Universidad Internacional de La Rioja S.A. y Proeduca Summa S.L., representadas por la procuradora Almudena González García, posteriormente sustituida por la procuradora Almudena Galán González y bajo la dirección letrada de Antonio Castán Pérez-Gómez.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. *Tramitación en primera instancia*

1. La procuradora Cristina Penades Pinilla, en nombre y representación de la Universidad de La Rioja, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, contra la entidad Proeduca Summa S.L. y contra la Universidad Internacional de la Rioja S.A., para que se dictase sentencia por la que:

"1.º Se declare:

"a) Que la Universidad de La Rioja ostenta frente a la Universidad Internacional de La Rioja S.A. y a Proeduca Summa, S.L., un derecho preferente y exclusivo sobre los distintivos "Universidad de La Rioja" y "Unirioja" que deriva de los registros de las marcas comunitarias n.º 5.231.873 "UR Universidad de La Rioja U.R." y 8.594.624 "Unirioja".

"b) La nulidad de las Marcas nacionales M3052025(8) "Unir Universidad Internacional de La Rioja", M3078203 "Unir La Universidad en Internet", M3504313 "Unir La Universidad On Line" Por haber sido solicitadas de mala fe y haber incurrido en la causa de nulidad relativa indicada en el Fundamento Jurídico VII, librándose a tal efecto el oportuno oficio a la OEPM a fin de que cancele dichos expedientes de marcas, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

"c) Que el uso por la Universidad Internacional de La Rioja, S.A. y Proeduca Summa S.L. de la denominación "Universidad Internacional de La Rioja" y "Unir" a título de marca para distinguir productos y servicios de enseñanza universitaria constituye una violación de los derechos de marca de la actora en tanto que el titular registral de las marcas comunitarias 5.231.873 "UR Universidad de La Rioja U.R." y 8.594.624 "Unirioja".

"d) Que la adopción y el uso de la denominación social "Universidad Internacional de La Rioja" por parte de la empresa Universidad Internacional de la Rioja, S.A. supone una infracción y es incompatible con los derechos de marca comunitaria de la Universidad de La Rioja.

"e) Que con los comportamientos ilícitos descritos en esta demanda, la Universidad Internacional de La Rioja, S.A. y Proeduca Summa S.L. han causado daños y perjuicios a la Universidad de La Rioja.

"2.º Se condene a la Universidad Internacional de La Rioja, S.A. y a Proeduca Summa S.L.:

"a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones

"b) A cesar de manera inmediata en el uso y utilización de las marcas impugnadas en el presente escrito en cualquiera de sus formas o manifestaciones de uso y utilización; debiendo retirar y destruir cualquier signo distintivo o rótulo o manifestación en el que consten dichas denominaciones tanto en sus locales como en sus bienes, así como cualquier documento relativo al tráfico mercantil, absteniéndose de utilizar cualquier denominación que suponga violación y/o genere confusión con las marcas preferentes de las que es titular la Universidad de La Rioja.

"c) A inutilizar y, en su caso, destruir, los moldes, planchas, matrices, negativos o cualquier otro medio empleado para la comercialización de los servicios ilícitamente marcados, así como los utilizados para la preparación de los documentos promocionales o publicitarios en los que consten dichos signos.

"d) A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción de las marcas, en la cuantía que se determine en el presente procedimiento, con base a los parámetros expuestos en este escrito.

"e) A la publicación de la sentencia a su costa, en la edición nacional del diario El País así como en el diario La Rioja.

"f) A las costas del presente procedimiento.



"3.º Que se condene a la mercantil Universidad Internacional de La Rioja, S.A., a modificar su denominación social, sustituyéndola por cualquier otra que no resulte confundible con las marcas comunitarias cuya titularidad corresponde a la Universidad de La Rioja.

"4.º Proceda en su día:

"a) A la cancelación registral de las marcas españolas que se declaran nulas: Marcas nacionales M3052025 (8) "Unir Universidad Internacional de La Rioja", M3078203 "Unir la Universidad en Internet", M3504313 "Unir la Universidad on Line".

"b) A la cancelación de la razón social adoptada por la Universidad Internacional de La Rioja, S.A. mediante la remisión de sendos mandamientos, junto al testimonio de la sentencia que se dicte, al Registro Mercantil de Logroño y a la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central."

2. El procurador Enrique de la Cruz, en representación de Universidad Internacional de La Rioja, S.A. y Proeduca Summa, S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"por la que se desestime íntegramente la demanda interpuesta de adverso, por acogimiento de las excepciones o por falta de fundamento de la misma en cuanto al fondo del asunto, con expresa imposición de las costas a la parte actora".

3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante dictó sentencia con fecha 21 de junio de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña Cristina Penadés Pinilla, procuradora de los tribunales y de la mercantil Universidad de la Rioja contra las mercantiles Proeduca Summa, S.L. y Universidad Internacional de La Rioja, S.A. de tal manera que:

"A) Declaro:

"- Que la Universidad de La Rioja ostenta frente a la Universidad Internacional de La Rioja, S.A. y a Proeduca Summa, S.A. un derecho preferente y exclusivo sobre los distintivos "Universidad de La Rioja" y "Unirioja" que deriva de los registros de las marcas de la Unión Europea n.º 5231873 "Ur Universidad de La Rioja U.R." y 8.594.624 "Unirioja".

"- La nulidad de las Marcas Nacionales M3052025 (8) "Unir Universidad Internacional de La Rioja", M3078203 "Unir la Universidad en Internet", M3504313 "Unir la Universidad on Line" por haber incurrido en la causa de nulidad relativa.

"- Que el uso por parte de la Universidad Internacional de La Rioja, S.A. de la denominación "Unir" a título de marca para distinguir productos y servicios de enseñanza universitaria constituye una violación de los derechos de marca de la actora en tanto que titular registral de la marca de la Unión Europea n.º 8594.624 "Unirioja".

"- Que tales actos han causado daños a la actora.

"B) condeno a la demandada Universidad Internacional de La Rioja, S.A.:

"- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

"- A cesar de manera inmediata en el uso y utilización de las marcas impugnadas en cualquiera de sus formas y manifestaciones e uso y utilización; debiendo retirar y destruir cualquier signo distintivo o rótulo o manifestación en el que consten dichas denominaciones tanto en sus locales como en sus bienes, así como cualquier documento relativo al tráfico mercantil, absteniéndose de utilizar cualquier denominación que suponga violación y/o genere confusión con las marcas preferentes de las que es titular la actora.

"- A inutilizar y en su caso destruir los moldes, planchas, matrices, negativos o cualquier otro material empleado en la comercialización de los servicios ilícitamente marcados que no puedan ser empleados para otra finalidad o para reproducir signos no infractores, así como los utilizados para la preparación de los documentos promocionales o publicitarios en que consten dichos signos que cumplan estas características.

"- Al resarcimiento de los daños y perjuicios hasta el cese efectivo de la infracción y que se liquiden en ejecución de sentencia en los términos del fundamento de derecho séptimo de la presente.

"- A publicar el fallo de la sentencia en el diario La Rioja.

"C) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.

"D) Desestimo las demás pretensiones ejercitadas contra las demandadas.

"Una vez firme ofíciase a la Oficina Española de Patentes y Marcas."

**SEGUNDO.** *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Proeduca Summa, S.L. y Universidad Internacional de La Rioja, S.A.; e impugnada por la representación procesal de la Universidad de La Rioja.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca de la Unión Europea, mediante sentencia de 19 de febrero de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Proeduca Summa, SL y Universidad Internacional de La Rioja, S.A, y con desestimación de la impugnación formulada por la Universidad de La Rioja, ambas contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, de fecha 21 de junio de 2018, en los autos de juicio ordinario n.º 476/17, debemos revocar y revocamos dicha resolución, en el sentido de dictar otra que, con desestimación de la demanda interpuesta por ésta última frente a aquéllas, las absuelve de las pretensiones en ella deducidas, sin especial imposición de las costas de la primera instancia, ni de las ocasionadas por la apelación e impugnación de la sentencia.

"Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

"Se acuerda la devolución del depósito constituido por la apelante."

TERCERO. *Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación*

1. La procuradora Cristina Penades Pinilla, en representación de la entidad Universidad de La Rioja, interpuso recursos extraordinario de infracción procesal y de casación ante la Sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca de la Unión Europea.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

"1º) Se alega vulneración, en el proceso civil, del derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución, que considera contraria al derecho a la tutela judicial efectiva una valoración arbitraria o ilógica de la prueba que produzca indefensión".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción del art. 9 del Reglamento de la marca comunitaria (aplicable por razones temporales) y de la doctrina jurisprudencial sobre dicho artículo en relación con la existencia del riesgo de confusión, puesta de manifiesto, entre otras, en la STS 26/2017 de 18 de enero de 2017 y la STS 375/2015, de 6 de julio de 2015, que señala que, en relación con el mismo, resulta de aplicación la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"2º) Infracción del artículo 52.1 de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencial sobre dicho artículo en relación con la existencia del riesgo de confusión, puesta de manifiesto, entre otras, en la STS 26/2017 de 18 de enero de 2017 y la STS 375/2015, de 6 de julio de 2015, que señala que, en relación con el mismo, resulta de aplicación la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"3º) Infracción del artículo 52.2 de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencial sobre dicho artículo en relación con la caducidad por tolerancia, puesta de manifiesto, entre otras, en la sentencia 158/2010, de 20 de enero de 2010 y la sentencia 721/2010, de 16 de noviembre de 2010 que señalan que la llamada prescripción por tolerancia a la acción de nulidad por infracción de una prohibición relativa de registro está vinculada no al uso de cualquier marca posterior a la que da soporte a la acción, sino sólo al de aquella que se hubiera consolidado por un registro de al menos cinco años consecutivos.

"4º) Infracción del artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencial sobre dicho artículo en relación con la nulidad de las marcas por haber sido solicitadas de mala fe, puesta de manifiesto, entre otras, en la sentencia 181/2015, de 10 de abril de 2015 y la sentencia 22/2012, de 7 de febrero de 2012, que señalan que en materia de nulidad del registro de marcas por haber sido solicitadas de mala fe procede aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea destacó, en la sentencia de 11 de junio de 2009 (C- 529/2007)".

2. Por diligencia de ordenación de 27 de marzo de 2019, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.^a), Tribunal de Marca de la Unión Europea, tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente Universidad de La Rioja representada por la procuradora Adela Cano Lantero; y como parte recurrida Unir Universidad Internacional

de La Rioja S.A. y Proeduca Summa S.L., representadas por la procuradora Almudena González García, posteriormente sustituida por la procuradora Almudena Galán González.

4. Esta sala dictó auto de fecha 29 de septiembre de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de la Universidad de La Rioja contra la sentencia n.º 182/2019, de 19 de febrero, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, actuando en su calidad de Tribunal de Marca de la Unión Europea, en el rollo de apelación n.º 951/2018, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 476/2017, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante, actuando en su calidad de Juzgado de Marca de la Unión Europea".

5. Dado traslado, la representación procesal de Unir Universidad Internacional de la Rioja, S.A. y Proeduca Summa, S.L., presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 22 de junio de 2022, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. *Antecedentes*

1. Universidad de La Rioja es titular de las siguientes marcas de la UE:

Marca UE núm. 5.231.873, figurativa, registrada el 10 de agosto de 2007 para productos y servicios de las clases 16, 41 y 42, cuya representación gráfica es la siguiente:

Marca UE núm. 8.594.624, denominativa, UNIRIOJA, solicitada el 5 de octubre de 2009 y registrada el 24 de agosto de 2010, para productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 38, 41 y 42.

2. La Universidad Internacional de La Rioja fue reconocida como tal mediante Ley 3/2008, de 13 de octubre, de reconocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja, de la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La Exposición de Motivos de la Ley hace referencia a esta universidad con su acrónimo UNIR.

El Decreto 69/2009, de 31 de julio, autorizó el comienzo de actividades de la Universidad Internacional de La Rioja para el curso 2009/2010. En su Anexo "Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad Internacional de La Rioja", hay continuas referencias a la UNIR.

En la exposición de motivos:

"La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una institución académica creada al amparo de la vigente normativa de Universidades y reconocida por Ley 3/2008, de 13 de octubre, de la Comunidad Autónoma de La Rioja y cuyo fin primordial es el de contribuir a la mejora de la educación superior".

En su art. 1:

"La UNIR está constituida como Sociedad Anónima, cuya denominación social es Universidad Internacional de La Rioja, S.A. (UNIR), y se le ha asignado por la Administración Tributaria el CIF La UNIR, en consecuencia goza de personalidad jurídica y de patrimonio propio para la consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones"

En su art. 2:

"La UNIR tiene su sede en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la calle y desarrollará su actividad sin limitación geográfica, tanto en el territorio nacional español como en el extranjero, en especial en las naciones de Iberoamérica y de conformidad con los tratados y convenios internacionales sobre estudios superiores"

En su art. 3:

"La UNIR tiene como fines: (.)".

3. Tras su reconocimiento legal, la Universidad Internacional de La Rioja, el 18 de mayo de 2009, registró la marca española núm. 2842811, denominativa (UNIR), para productos y servicios de las clases 16 y 41.

Y más tarde registró las siguientes marcas figurativas, que contienen la denominación UNIR:

Marca española núm. 3 052.025, registrada el 6 de mayo de 2013 para productos y servicios de las clases 16 y 41, cuya representación gráfica es:

Marca española núm. 3.078.203, registrada el 1 de octubre de 2013 para servicios de la clase 41, cuya representación gráfica es:

Marca española núm. 3.504.313, registrada el 1 de octubre de 2014 para servicios de la clase 41, cuya representación gráfica es:

4. En abril de 2013, La Universidad Internacional de La Rioja solicitó el registro de una marca comunitaria de un signo similar a la marca española núm. 3.052.025, también para productos y servicios de las clases 16 y 41, con la diferencia de que la denominación "Universidad Internacional de La Rioja" en vez de ir debajo del elemento dominante "UNIR", iba a la izquierda.

La EUIPO estimó la oposición de Universidad de La Rioja y apreció que la marca que se solicitaba generaba riesgo de confusión con la marca UE núm. 8.594.624, denominativa, "UNIRIOJA".

El Tribunal General de la UE, mediante una sentencia de 1 de diciembre de 2016, desestimó el recurso de la Universidad Internacional de La Rioja. Y el Tribunal de Justicia de la UE, mediante auto de 1 de junio de 2017, desestimó el recurso de casación.

SEGUNDO. *Planteamiento y resolución del litigio en la instancia*

1. En su demanda, Universidad de La Rioja acumulaba una pluralidad de acciones contra Universidad Internacional de La Rioja, S.A. y Proeduca Summa, S.L.

Primero solicitaba que se declarara que la demandante, frente a las demandadas, tiene un derecho preferente y exclusivo sobre los distintivos "Universidad de La Rioja" y "UNIRIOJA", derivado de los registrados de marcas de la UE núms. 5.231.873 y 8.594.624.

Luego pedía la nulidad de las marcas españolas núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313, por haber sido solicitadas de mala fe y por incurrir en la prohibición relativa del art. 6.1.b) LM (al tratarse de signos idénticos o similares a las marcas de la demandante, para productos y servicios idénticos o semejantes, y generar riesgo de confusión).

También pedía que se declarase que el uso realizado por las demandadas de las denominaciones "Universidad Internacional de La Rioja" y "UNIR" a título de marca para distinguir productos y servicios de enseñanza universitaria constituye una violación de los derechos de marca de la demandante, en tanto que es titular de las marcas de la UE núms. 5.231.873 y 8.594.624.

Además se solicitaba la declaración de que la adopción y el uso de la denominación social "Universidad Internacional de La Rioja, S.A." constituye una infracción y es incompatible con los derechos de marca de la UE de Universidad de La Rioja.

De forma consiguiente a los anteriores pronunciamientos declarativos, la demanda pedía la condena de las demandadas a cesar en el uso de aquellos signos y a indemnizar a la demandante los daños y perjuicios sufridos por la infracción de sus marcas, así como a la publicación de la sentencia a costa de las demandadas. También se pedía la condena de Universidad Internacional de La Rioja, S.A. a modificar su denominación social, sustituyéndola por otra que no resulte confundible con las marcas de la UE de la demandante. Y que se ordenara la cancelación registral de las marcas españolas núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313.

2. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda. Primero declaró lo siguiente: que Universidad de La Rioja tiene, frente a Universidad Internacional de La Rioja, S.A. y Proeduca Summa, S.L., un derecho preferente y exclusivo sobre los distintivos "Universidad de La Rioja" y "UNIRIOJA", derivado de los registrados de marcas de la UE núms. 5.231.873 y 8.594.624; y la nulidad de las marcas españolas núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313 por incurrir en la prohibición relativa del art. 6.1.b) LM.

Además, la sentencia declaró que Universidad de La Rioja, S.A. había infringido la marca de la UE "UNIRIOJA", titularidad de la actora, al usar la denominación UNIR, a título de marca, para distinguir productos y servicios de enseñanza universitaria, por existir riesgo de confusión, ex art. 9.1.b del Reglamento de Marcas de la UE núm. 1001/2017. Y a esta declaración anudó una serie de pronunciamientos condenatorios, de cesación en los actos infractores, de remoción de efectos y de indemnización de daños y perjuicios a determinar en ejecución de sentencia, así como a la publicación de la sentencia.

El resto de las pretensiones de la demanda fueron desestimadas.

3. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación, tanto por la demandante, que impugnó los pronunciamientos desestimatorios, como por las demandadas que impugnaron los pronunciamientos estimatorios.



La Audiencia desestima el recurso de la demandante y estima el recurso de las demandadas. Consiguientemente, desestima todas las pretensiones de la demanda.

La Audiencia razona que las marcas figurativas españolas cuya nulidad se solicita (núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313) derivan de la marca denominativa UNIR, núm. 2842811, registrada en mayo de 2009, con anterioridad a que la demandante hubiera registrado la marca en virtud de la cual pide la nulidad (marca de la UE núm. 8.594.624, denominativa, UNIRIOJA, solicitada el 5 de octubre de 2009 y registrada el 24 de agosto de 2010). Consiguientemente concluye:

"en virtud del principio de prioridad registral, no es posible la declaración de que la marca UE posterior, UNIRIOJA, infringe la marca española anterior, UNIR. Lo que acarrea la estimación del motivo impugnatorio, debiendo dejarse sin efecto la declaración de infracción que la sentencia efectúa".

Luego, después de rechazar la caducidad por falta de uso de la marca denominativa "UNIRIOJA" (marca UE núm. 8.594.624), la sentencia de apelación rechaza que las marcas españolas núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313 sean nulas por incurrir en la prohibición relativa del art. 6.1.b) LM respecto de la reseñada marca denominativa "UNIRIOJA". El razonamiento seguido concluye del modo siguiente:

"31. La conclusión que alcanzamos, a la vista de los razonamientos anteriores (notables diferencias entre los signos enfrentados, para productos y servicios idénticos, dirigidos a un público especialmente atento, pues está relacionado con la enseñanza universitaria), es la inexistencia de riesgo de confusión, sin que estimemos que el público pertinente pueda creer erróneamente que los productos y servicios de la demandada tienen el mismo origen empresarial que los designados con las marcas de la actora.

"Nos encontramos ante dos universidades, legalmente constituidas o creadas, que ofrecen sus servicios en un mismo ámbito regional. La marca de la actora es sumamente descriptiva, pues contiene las palabras "universidad" y "La Rioja", con el acrónimo UR.

"El signo empleado por las codemandadas va dirigido al mismo público, pero sin esconder que se trata de una universidad distinta, la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA. Por ese motivo, la introducción de la palabra "internacional" marca una importante diferencia y permite disipar el riesgo de confusión.

"Insistimos que el público interesado en servicios universitarios sabe que, en un mismo ámbito local, regional o autonómico, pueden existir distintas universidades, públicas y privadas, cuyas denominaciones y signos distintivos normalmente varían en una sola palabra (por ejemplo, en Madrid, coexisten la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Universidad Europea de Madrid (UEM). En todas ellas, las palabras "universidad" y "Madrid" se antojan prácticamente imprescindibles para informar al público interesado del carácter y ámbito geográfico de los servicios, siendo descriptivas de un ámbito geográfico y de la naturaleza de los servicios. Por tanto, cobran una relevancia particular, que elimina el riesgo de confusión, la introducción de otros términos, como puedan ser "autónoma, politécnica, complutense, europea" o, en el caso que nos ocupa, "internacional". Reiteramos que la introducción del vocablo "internacional" permite, en signos "débiles" disipar el riesgo de confusión, pues permite identificar a la universidad y diferenciarla de la actora.

"32. Abundan en la inexistencia de riesgo de confusión los razonamientos que se efectuarán en un fundamento posterior, acerca de la coexistencia entre las marcas.

[...]

"37. (...) Existen notables diferencias entre las marcas enfrentadas y el único parecido entre las partículas "UNIRIOJA" y "UNIR" es insuficiente, a nuestro entender, para considerar la existencia de riesgo de confusión.

"Nos remitimos a la argumentación efectuada en el fundamento precedente, insistiendo en que, para el público pertinente, que sabe que hay universidades que confluyen en un mismo ámbito geográfico y que todas ellas suelen hacer uso de la palabra "universidad" y el propio de dicho ámbito (en este caso, "La Rioja"), por lo que presta especial atención a los signos, distinguiéndolas también por su acrónimo ("UR", en el caso de la Universidad de La Rioja; "UNIR", en el de la Universidad Internacional de La Rioja)".

Más adelante, la sentencia constata que las marcas de ambas partes han coexistido durante un tiempo suficientemente significativo, de forma que respecto de la acción de nulidad relativa operaría la caducidad por tolerancia del art. 52.2 LM:

"45. A) Se da la llamada caducidad por tolerancia, del art. 52.2 LM (...) pues la actora siempre ha tolerado el uso de la marca nacional UNIR desde el momento de su registro (2009), atacando tan solo tres marcas, registradas ya en los años 2013 y 2014, que se limitan a incorporar el elemento dominante de aquélla. No se ha impetrado en ningún momento la nulidad de la marca UNIR, tolerando su uso desde el registro; no es aceptable que esa

tolerancia no pueda aprovechar otras marcas, registradas con posterioridad, que indudablemente conforman una familia marcaria confeccionada alrededor del signo UNIR. Insistimos: estas tres marcas nacionales se limitan a añadir palabras descriptivas tales como "universidad internacional de La Rioja", "universidad on line" o "universidad en internet".

Y para remarcar la improcedencia de la acción de nulidad, añade:

"46. B) Desde la perspectiva del riesgo de confusión, esos mismos hechos acreditan que se ha producido una coexistencia pacífica entre las marcas UNIRIOJA y UNIR, que contribuye sobremanera a disminuirlo, o incluso eliminarlo.

"Existiendo la Universidad de La Rioja desde el año 1992, la tendencia generalizada a nivel nacional a la creación de universidades provocó la constitución de la Universidad Internacional de La Rioja, en el año 2008.

"Indudablemente, la constitución de esta segunda universidad requirió la superación de una serie de filtros y fue conocida por la actora. El legislador riojano aceptó la coexistencia en su Comunidad de dos universidades, la pública y la privada, con sede en ella, aceptando igualmente que ésta se llamara Universidad Internacional de La Rioja y tuviera como acrónimo UNIR.

"Se produce, pues, una situación de competencia entre ambas; sin embargo, lo relevante para el pleito es si los signos distintivos que cada una de ellas tiene registrados y usa es susceptible de crear riesgo de confusión en el público pertinente. Ya hemos razonado que no, en un fundamento anterior. Añadiendo, en el presente, que esa misma coexistencia entre UNIRIOJA, UR. (acrónimo empleado por la actora) y UNIR, producida desde el año 2009, ha contribuido a minorar, o disipar, el riesgo de confusión".

Finalmente, rechaza la nulidad por mala fe en el registro de las marcas españolas núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313, al apreciar la concurrencia de los siguientes datos de interés:

"i) Los hechos descritos en el anterior fundamento de derecho acreditan que el registro de las marcas se produjo años después del reconocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja, con lo que no pueden invocarse como sustento de la mala fe hechos previos o coetáneos al propio acto constitutivo. Queremos decir que no puede ser enjuiciable la intención o propósito competitivo de la sociedad constituyente de la universidad; propósito que, en cualquier caso, fue aceptado por el legislador riojano que aprobó la ley constitutiva.

"ii) Nada se ha alegado sobre la mala fe en el registro de la marca UNIR. Si el registro de esta marca se produjo de buena fe, no entendemos cómo el registro, varios años más tarde, de tres marcas nacionales que se limitan a añadir a ese signo UNIR otras palabras débiles y descriptivas, pudo tener una finalidad deshonesto o faltade ética.

"iii) Es normal que de una marca, con el paso del tiempo y por diversas finalidades todas ellas lícitas, deriven otras que mantengan su elemento dominante o fundamental e incorporen otros elementos para hacerlas más atractivas o para adecuarlas a un nuevo público. En el caso que nos ocupa, la marca denominativa UNIR fue registrada desde un primer momento, manteniéndose el elemento en las marcas nacionales posteriores.

"iv) Difícil se antoja hablar de mala fe cuando distintos actos legislativos, dimanantes de la Comunidad Riojana, han denominado a la Universidad Internacional de La Rioja con el acrónimo UNIR. El registro de la marca nacional UNIR, inmediato a la constitución de aquélla, estuvo presidido por la buena fe y el posterior de otras, que mantenían UNIR y añadían otras palabras descriptivas, también, según nuestro criterio".

4. Frente a la sentencia de apelación, la demandante formula recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un motivo, y recurso de casación, articulado en cuatro motivos.

TERCERO. *Recurso extraordinario por infracción procesal*

1. *Formulación del motivo.* El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, "por vulneración, en el proceso civil, del derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución, que considera contraria al derecho a la tutela judicial efectiva una valoración arbitraria o ilógica de la prueba que produzca indefensión".

La infracción se habría producido porque la sentencia recurrida, en el fundamento jurídico décimo, declara que las marcas de la demandada no habían sido solicitadas de mala fe, basando su conclusión fundamentalmente en dos argumentos: primero, que no se ha acreditado que la marca UNIR se hubiese solicitado de mala fe; y, segundo, que no existe riesgo de confusión entre la marca comunitaria prioritaria de mi representada y las marcas solicitadas por las demandadas.



Para el recurrente, lo anterior "supone una valoración arbitraria o ilógica de la prueba" por lo siguiente: la demandante no ha solicitado la nulidad de la marca UNIR, sino de las marcas nacionales posteriores figurativas números 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313 de las demandadas, y, además, la conclusión de que no existe riesgo de confusión entre las marcas "UNIRIOJA" de la demandante y las citadas marcas de las demandadas posteriores es contraria a la sentencia firme del Tribunal General de 1 de diciembre de 2016 (T-561/15), confirmada por auto del Tribunal de Justicia de 1 de junio de 2017 (C-50/17)".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo. El análisis y la resolución del motivo se enmarca en la doctrina de esta sala sobre el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, que se contiene, entre otras, en la sentencia 334/2016, de 20 mayo:

"(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados".

El error notorio o la arbitrariedad en la valoración que se denuncia se refiere a una valoración jurídica, relativa a si el registro de las marcas se hizo de mala fe. No se impugna la valoración de la prueba practicada para la determinación de los hechos, sobre los que se apoya la valoración jurídica, sino sobre esta valoración jurídica, cuya impugnación debería realizarse, en su caso, a través del recurso de casación.

CUARTO. Motivo cuarto del recurso de casación

1. Formulación del motivo cuarto. Se denuncia la infracción del art. 51.1.b) LM y la jurisprudencia que lo interpreta, contenida en las sentencias 181/2015, de 10 de abril, y 22/2012, de 7 de febrero, y doctrina del Tribunal de Justicia de la UE contenida en la sentencia de 11 de junio de 2009, según la cual la mala fe del solicitante debe concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, entre ellos, que el solicitante conozca o debiera conocer que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con aquel cuyo registro solicita.

La sentencia recurrida habría infringido este precepto y esta jurisprudencia "porque al analizar si las marcas nacionales posteriores números 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313 de las demandadas han sido solicitadas con mala fe, no analiza las circunstancias concurrentes en el momento de la solicitud, ni ha tenido en consideración los factores pertinentes en el caso, entre ellos el hecho de que las demandadas conocían que mi representada utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con aquellos cuyo registro solicita".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo cuarto. Como hemos recordado en otras ocasiones (sentencias 70/2017, 8 de febrero, y 625/2020, de 23 de noviembre), la nulidad de la marca porque se haya registrado de mala fe, prevista en el art. 51.1.b) LM, en relación con el art. 2.2 LM, constituye una trasposición de la previsión contenida en el art. 3.2.d) de la Directiva 104/89/CEE, que pasó más tarde al precepto equivalente de la Directiva 2008/59/CE (art. 4.4. g)), que sustituyó a la anterior, y luego a la actual Directiva (UE) 2015/2436 (art. 4.2).

Esta previsión es equivalente también en el ámbito de la regulación de la marca comunitaria, al art. 51.1.b) del Reglamento CE 207/2009 (RMC), y al art. 51.1.b) del posterior Reglamento (UE) 2017/2001, de 14 de junio, sobre marca de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia de la UE ha interpretado este concepto de la mala fe en el registro de la marca, en su STJUE 12 de septiembre de 2019, Koton Mađazacilik (C-104/18 P), citada en los apartados 74 y 75 de la STJUE de 29 de enero de 2020, Sky (C-371/18):

"El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de "mala fe" presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios

de los que tienen otra procedencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mađazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)".

"Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mađazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)".

Teniendo en cuenta lo anterior, para el análisis de si en este caso concreto las marcas fueron registradas de mala fe, podemos tener en cuenta, también los criterios aportados por la STJUE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07), al interpretar el art. 51.1.b) RMC:

"para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

"- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signocuyo registro se solicita;

"- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como

"- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita".

3. La sentencia recurrida, al juzgar sobre la mala fe del registro de las marcas españolas números 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313, sí ha tenido en cuenta los factores pertinentes propios del caso que existían en el momento de presentarse la solicitud de registro de cada una de estas marcas.

Se trata de tres marcas mixtas, en las que el elemento dominante es la denominación "UNIR", con una letra muy grande y en minúsculas, de forma que atrae la atención de quien percibe los signos, y el resto de las denominaciones que lo acompañan (Universidad Internacional de La Rioja; La Universidad en Internet; La Universidad online) se encuentran en un segundo plano. Así se aprecia a simple vista:

Es cierto que las marcas fueron solicitadas entre los años 2013 y 2014, pero también lo es que, en relación con el reseñado elemento dominante, la denominación "UNIR", derivan de la marca núm. 2842811, denominativa "UNIR", registrada el 18 de mayo de 2009 (también para productos y servicios de la clases 16 y 41), antes incluso de que lo fuera la marca invocada por la demandante (marca UE núm. 8.594.624, denominativa, "UNIRIOJA", solicitada el 5 de octubre de 2009 y registrada el 24 de agosto de 2010).

Para advertir que no hubo mala fe en su registro concurren varias circunstancias muy significativas.

La primera, que la denominación "UNIR" aparecía ya en la Ley de 2008 que aprobaba la constitución de La Universidad Internacional de la Rioja, y en el consiguiente Decreto 69/2009, de 31 de julio, que autorizó el comienzo de sus actividades para el curso 2009/2010.

En este contexto, la demandada obtuvo el registro de la denominación "UNIR" como marca denominativa en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en mayo de 2009 (núm. 2842811, denominativa "UNIR"), para productos y servicios de la clases 16 y 41, sin que la Universidad de La Rioja se opusiera al registro de esta marca, ni tampoco instara su nulidad dentro de los cinco años siguientes a su registro.

También es muy relevante que las demandadas emplearan desde el primer momento esa denominación "UNIR" como signo distintivo, de forma que al tiempo de solicitarse los registros de las marcas números 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313, existía una coexistencia pacífica de este signo ("UNIR") con el de la demandante ("UNIRIOJA").

A la vista de estos factores el juicio realizado por la Audiencia de no apreciar mala fe en el registro de esas marcas es correcto: ponen en evidencia que las marcas resaltan como elemento dominante la denominación que aparecía ya en la Ley que aprobó su creación y el Decreto que autorizó el comienzo de sus actividades universitarias; había sido objeto de registro como marca denominativa con anterioridad a la marca invocada por la demandante; y, en cualquier caso, además de haberse tolerado la marca denominativa UNIR, había habido una coexistencia pacífica desde el principio y todavía la había cuando se solicitaron y concedieron las

tres marcas cuya nulidad se pide. Estas circunstancias no muestran que la solicitud de registro tuviera por objeto participar de forma desleal en el proceso competitivo, ni tuviera la intención de menoscabar, de forma contraria a las prácticas leales, los intereses de la demandante titular de la marca "UNIRIOJA", ni de alcanzar un derecho de exclusiva con fines ajenos a las funciones de la marca.

QUINTO. *Motivos primero y segundo del recurso de casación*

1. Formulación de los motivos primero y segundo. El motivo primero denuncia "la infracción del artículo 9 del Reglamento de la marca comunitaria (aplicable por razones temporales) y de la doctrina jurisprudencial sobre dicho artículo en relación con la existencia de riesgo de confusión, puesta de manifiesto, entre otras, en la STS 26/2017, de 18 de enero, y STS 375/2015, de 6 de julio, que señala que, en relación con el mismo, resulta de aplicación la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia recurrida (...) llega a la conclusión de que no existe riesgo de confusión entre las marcas de mi representada y las marcas de la demandada, a pesar de que una de las marcas nacionales de la demandada es idéntica a una marca comunitaria denegada por sentencia firme del Tribunal General, ratificada por auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que desestimó el recurso de casación interpuesto contra aquella, por considerar que sí (...) existe riesgo de confusión entre dicha marca y las marcas invocadas por mi representada en el presente procedimiento. Si la sentencia hubiera aplicado correctamente el artículo 9 del Reglamento de Marca Comunitaria y la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia (...) habría llegado a la misma conclusión que el Tribunal General, ratificada por auto del Tribunal de Justicia, de que entre los signos de la demandada y las marcas prioritarias de mi representada existe riesgo de confusión, como acertadamente había señalado el juzgador de instancia".

El motivo segundo denuncia "la infracción del artículo 52.1 de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencial sobre dicho artículo en relación con la existencia de riesgo de confusión, puesta de manifiesto, entre otras, en la STS 26/2017, de 18 de enero, y STS 375/2015, de 6 de julio, que señala que, en relación con el mismo, resulta de aplicación la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia recurrida (...) llega a la conclusión de que no existe riesgo de confusión entre las marcas de mi representada y las marcas de la demandada, a pesar de que una de las marcas nacionales de la demandada es idéntica a una marca comunitaria denegada por sentencia firme del Tribunal General, ratificada por auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que desestimó el recurso de casación interpuesto contra aquella, por considerar que sí (...) existe riesgo de confusión entre dicha marca y las marcas invocadas por mi representada en el presente procedimiento. Si la sentencia hubiera aplicado correctamente el artículo 52.1 de la Ley de Marcas y la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia (...) habría llegado a la misma conclusión que el Tribunal General, ratificada por auto del Tribunal de Justicia, de que entre los signos de la demandada y las marcas prioritarias de mi representada existe riesgo de confusión, como acertadamente había señalado el juzgador de instancia".

Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación de los motivos primero y segundo. El motivo segundo impugna el pronunciamiento de la sentencia que desestima la nulidad de las marcas españolas números 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313, al no apreciar que exista riesgo de confusión respecto de la marca de la demandante (la marca de la UE núm. 8.594.624, denominativa, "UNIRIOJA"). Y el motivo primero denuncia que no se haya apreciado infracción de la marca de la UE núm. 8.594.624, denominativa, "UNIRIOJA", por el uso que las demandadas han hecho de la marca española figurativa 3052025, que es similar a la marca solicitada y denegada por la EUIPO.

Los dos motivos se apoyan en que la valoración de la Audiencia contradice la realizada por el Tribunal General de la UE y, luego por el Tribunal de Justicia de la UE, que confirmó la denegación de una marca comunitaria mixta similar a la marca española 3.052.025, por existir riesgo de confusión respecto de la marca prioritaria de la demandante (la marca de la UE núm. 8.594.624, denominativa, "UNIRIOJA"). Se diferencian en que el motivo primero denuncia la infracción del art. 9.1 del Reglamento de la marca comunitaria y el motivo segundo denuncia la infracción del art. 52.1 de la Ley de Marcas.

3. El art. 9.1.b) del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (RMC), prescribía lo siguiente:

1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: [...]

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; [...]"



La demandante había fundado en este precepto la infracción de su marca comunitaria (ahora, de la UE) núm. 8.594.624, denominativa, "UNIRIOJA", realizada por las demandadas con las tres marcas españolas números 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313.

Por su parte, el art. 52 LM regula las causas de nulidad relativa, y en el apartado 1, cuya infracción se denuncia, prevé lo siguiente:

"1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10".

Este precepto ha de ponerse en relación con el art. 6.1.b) LM, que fue el que se invocó en la demanda para justificar la nulidad de esas tres marcas de la demandada. En lo que ahora interesa, este precepto dispone lo siguiente:

"1. No podrán registrarse como marcas los signos:

[...]

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

A estos efectos, por marca anterior también hay que entender las marcas comunitarias cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o prioridad anterior a la solicitud de las marcas nacionales cuya nulidad se pretende, conforme a lo previsto en el art. 6.2 LM.

En nuestro caso, la marca anterior invocada por la demandante para pedir la nulidad al amparo del art. 52.1 LM de las tres marcas españolas números 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313, es la marca de la UE núm. 8.594.624, denominativa, "UNIRIOJA", cuya solicitud (5 de octubre de 2009) no se discute que fuera anterior a la petición de las marcas españolas (2013 y 2014), aunque sí era posterior a la marca española denominativa "UNIR" de las demandadas (núm. 2.842.811)

Tampoco se discute que coincidan los productos y servicios para los que se solicitó el registro de las marcas (clases 16 y 41).

En ambos casos se impugna el juicio de confusión realizado por la Audiencia, al confrontar los signos distintivos.

4. Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, y reiterada por la sentencia 497/2017, de 13 de septiembre, que "la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable".

Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:

"i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

"ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

"iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).



"v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

"vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)."

Además, en relación con el art. 9.1.b) RMC y la convivencia pacífica de marcas en un territorio de la UE, la STJUE 20 de julio de 2017, caso Ornuo (C-93/16), recuerda lo siguiente:

"de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el examen de la existencia de un riesgo de confusión en una parte de la Unión debe fundamentarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso concreto y que esta apreciación debe incluir una comparación gráfica, fonética o conceptual de la marca y del signo utilizado por el tercero, lo cual puede llevar, en particular por motivos lingüísticos, a conclusiones diferentes para una parte de la Unión y para otra (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, apartados 31 y 33 y jurisprudencia citada)".

5. La marca de la demandante consiste en la denominación "UNIRIOJA". Sin perjuicio de que se haya hecho uso de esta marca en redes sociales y mediante la dirección web www.unirioja.es, no consta que goce de notoriedad, y sí que ordinariamente la demandante emplea su propia denominación (La Universidad de La Rioja) y el acrónimo UR, que aparece en su escudo. La marca denominativa "UNIRIOJA" fue solicitada el 5 de octubre de 2009.

Como hemos visto en el fundamento jurídico anterior, las tres marcas de las demandadas son figurativas, y en todas ellas el elemento dominante es la denominación "UNIR", con una letra muy grande y en minúsculas, de forma que atrae la atención de quien percibe los signos, y el resto de las denominaciones que la acompañan se encuentran en un segundo plano:

También hemos visto que las tres marcas derivan de la marca núm. 2842811, denominativa "UNIR", cuyo registro se obtuvo el 19 de mayo de 2009, unos meses antes de que la demandante solicitara su marca de la UE "UNIRIOJA"; y que la denominación "UNIR" aparecía ya en la Ley de 2008 que aprobaba la constitución de la Universidad Internacional de La Rioja, y en el consiguiente Decreto 69/2009, de 31 de julio, que autorizó el comienzo sus actividades para el curso 2009/2010.

Si la demandante pensaba que gozaba de un derecho preferente sobre esta denominación, no lo hizo valer, ni durante el proceso de aprobación de la universidad, ni durante la procedimiento de concesión de la marca denominativa "UNIR", ni en los cinco años posteriores a su concesión mediante la acción de nulidad de la marca por riesgo de confusión. Lo anterior contribuyó a que, como ha constatado la sentencia de apelación, desde el principio hubiera una coexistencia pacífica entre la marca denominativa de la demandante "UNIRIOJA" y la marca denominativa de la demandada "UNIR", que ha impedido que se lesionen las funciones de la marca, y, en particular, la identificación del origen empresarial de los productos o servicios distinguidos.

De tal forma que esta coexistencia pacífica entre estas marcas muestra que las tres marcas figurativas, cuyo elemento dominante es la denominación "UNIR" (solicitadas y registradas entre los años 2013 y 2014), no generan riesgo de confusión respecto de la marca denominativa "UNIRIOJA".

Bajo una apreciación global de los signos enfrentados, no existe riesgo de confusión. Si bien existe una cierta similitud visual, derivada de la identidad de las cuatro primeras letras (U-N-I-R), que coinciden en ambas denominaciones (UNIRIOJA y UNIR); no existe apenas similitud fonética, pues en castellano UNIR es una palabra aguda compuesta dos sílabas, y UNIRIOJA es una palabra llana de cuatro sílabas, que genera una percepción sonora distinta; ni tampoco conceptual, no sólo porque el término "UNIR" en castellano coincide con un verbo de uso común y que puede aportar un significado añadido a la denominación de la universidad, sino también porque aunque se ligue directamente con la denominación de la Universidad Internacional de La Rioja, en España el público relacionado con la enseñanza universitaria está acostumbrado a que en un mismo ámbito geográfico puedan existir varias universidades que incluyan en su denominación la referencia

a ese ámbito geográfico, y que sea otro elemento de la denominación el que distinga a unas de otras (por ejemplo, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid; Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona; Universidad Politécnica de Cataluña y Universidad Internacional de Cataluña).

En cualquier caso, lo relevante, como advertíamos antes, es la apreciación global de los signos enfrentados, con los antecedentes descritos: para el consumidor medio de los productos y servicios universitarios españoles acostumbrado a la coexistencia pacífica de estos signos, la débil similitud entre los signos no es suficiente para generar riesgo de confusión, en cuanto que difícilmente podría entender que los productos y servicios identificados con uno y otros signos tienen el mismo origen empresarial o provienen de empresas vinculadas.

5. Lo anterior es compatible con que la EUIPO hubiera denegado un registro de marca de la UE muy similar a la marca española núm. 3.052.025, también para productos y servicios de las clases 16 y 41, porque generaba riesgo de confusión respecto de la marca anterior de la UE núm. 8.594.624, denominativa "UNIRIOJA", y que el recurso frente a esta decisión hubiera sido desestimado por la sentencia del Tribunal General de la UE de 1 de diciembre de 2016, y, más tarde, el recurso de casación frente a esta última hubiera sido desestimado por el auto del Tribunal de Justicia de la UE de 1 de junio de 2017.

Al margen de que, como hemos advertido en otras ocasiones, estas resoluciones no nos vinculan, hay dos elementos muy relevantes que contribuyen a que el juicio de confusión difiera respecto del realizado por la EUIPO y confirmado por el Tribunal General. En primer lugar, que en nuestro caso la sentencia recurrida ha entendido acreditada la coexistencia pacífica de las marcas denominativas "UNIR" y "UNIRIOJA", basada en la falta de riesgo de confusión, tal y como hemos explicado al final del apartado 3 de este mismo fundamento jurídico. Este factor no fue valorado por Tribunal General al entender que, en aquel caso, la solicitante de la marca de la UE no había demostrado suficientemente "que dicha coexistencia se basaba en la falta de riesgo de confusión por parte del público interesado de las marcas anteriores que invoca y la marca anterior en la que se basa la oposición". En segundo lugar, en nuestro caso el público destinatario de las tres marcas españolas de la demandada es esencialmente el español, para el que, en parte debido a la reseñada coexistencia pacífica, la apreciación global de estos signos no le genera confusión respecto de la marca "UNIRIOJA".

SEXTO. *Motivo tercero de casación*

1. *Formulación del motivo.* El motivo denuncia la infracción del art. 52.2 LM y la jurisprudencia que lo interpreta en relación con la caducidad por tolerancia, contenida en las sentencias 158/2010, de 20 de enero, y 721/2010, de 16 de noviembre, según la cual la llamada prescripción por tolerancia de la acción de nulidad por infracción de una prohibición relativa de registro está vinculada no al uso de cualquier marca posterior a la que da soporte a la acción, sino sólo al de aquella que se hubiera consolidado por un registro de al menos cinco años consecutivos.

Según el recurrente, la sentencia recurrida infringe este precepto y se opone a la jurisprudencia citada porque llega a la conclusión de que en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa contra las marcas nacionales números 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313 de las demandadas, concurre caducidad por tolerancia, a pesar de que en el momento de la interposición de la demanda ninguna de dichas marcas llevaba más de cinco años registrada. Si la sentencia hubiera aplicado correctamente el artículo 52.2 de la Ley de Marcas y la doctrina jurisprudencial sobre la caducidad por tolerancia, no podría declarar que concurre caducidad por tolerancia que conllevaría igualmente la desestimación de la pretensión declarativa de nulidad de dichas marcas.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. *Desestimación del motivo tercero.* Este motivo tercero ha devenido irrelevante como consecuencia de la desestimación del motivo segundo. Aunque se entendiera que la sentencia recurrida realmente había apreciado la caducidad por tolerancia para desestimar la nulidad relativa de las marcas nacionales números 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313, que es muy discutible, la Audiencia habría añadido también, como razón de la desestimación de esa acción de nulidad, que no existía el riesgo de confusión exigido por la prohibición relativa del art. 6.1.b) LM. Una vez confirmado que no hay riesgo de confusión, suficiente para desestimar la acción de nulidad, resulta irrelevante el análisis de esa otro posible motivo de desestimación de la acción.

SÉPTIMO. *Costas*

Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, procede imponer las costas de ambos recursos a la parte recurrente, de conformidad con el art. 398.1 LEC, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.



FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Universidad de La Rioja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª) de 19 de febrero de 2019 (rollo 951/2018), que conoció de la apelación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante de 21 de junio de 2018 (juicio ordinario núm. 476/2017).

2.º Desestimar el recurso de casación interpuesto por Universidad de La Rioja contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª) de 19 de febrero de 2019 (rollo 951/2018).

3.º Imponer a Universidad de La Rioja las costas generadas por sus recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.

4.º Acordar la pérdida de los depósitos constituidos para recurrir.

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

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-