



SENTENCIA ES:TS:2022:2781

ANTECEDENTES DE HECHO:

Universidad de La Rioja es titular una serie de marcas de la UE, en particular: Marca UE núm. 5.231.873, "UR Universidad de La Rioja U.R." y figurativa, registrada el 10 de agosto de 2007 para productos y servicios de las clases 16, 41 y 42, 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.

Como antecedentes se debe mencionar que 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, en cuya Exposición de Motivos se hace referencia a esta universidad con su acrónimo UNIR.

El Decreto 69/2009, de 31 de julio, que autorizó el comienzo de sus actividades para el curso 2009/2010, contiene en su Anexo "Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad Internacional de La Rioja" continuas referencias a la UNIR, como por ejemplo en la Exposición de motivos y en sus artículos 1, 2 o 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; Marca española núm. 3.078.203, registrada el 1 de octubre de 2013 para servicios de la clase 41; Marca española núm. 3.504.313, registrada el 1 de octubre de 2014 para servicios de la clase 41.

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.

La sentencia analizada tiene su origen en una demanda interpuesta por la Universidad de La Rioja, de la que conoció el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, En el procedimiento se ejercitaron varias acciones contra Universidad Internacional de La Rioja, S.A. y Proeduca Summa, S.L.. En concreto, fueron las siguientes:

- Acción declarativa en virtud de la cual se interesaba 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.

-Acción de nulidad respecto 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).

-Acción declarativa de 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 (UR Universidad de La Rioja U.R. – figurativa-) y 8.594.624 (UNIRIOJA - denominativa).

- Acción declarativa 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.

- Acción de cesación por parte de las demandadas en el uso de aquellos signos y a indemnizar a la demandante los daños y perjuicios sufridos por la infracción de sus marcas.



-Condena a la publicación de la sentencia a costa de las demandadas.

- Condena a la 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.

- Que se ordene la cancelación registral de las marcas españolas núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313.

2. La sentencia de primera instancia, de fecha 21 de junio de 2018, estimó en parte la demanda.

Declaró lo siguiente:

- Que Universidad de La Rioja tiene, frente a las demandadas, 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;

- 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, 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.

- Condenó al cese de los actos infractores; a la remoción de efectos; a la 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.

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.

Mediante sentencia de 19 de febrero de 2019, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante revocó la sentencia de Primera Instancia al desestimar todas las pretensiones de la demanda. 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). Por ello 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. Consiguientemente, ello conlleva que deba dejarse sin efecto la declaración de infracción que la sentencia efectúa"*.

Respecto a la declaración de nulidad por riesgo de confusión 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 la inexistencia de riesgo de confusión debido a notables diferencias entre los signos enfrentados, para productos y servicios idénticos, dirigidos a un público especialmente atento, pues está relacionado con la enseñanza universitaria, manifestando que "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.

- 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:

- 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.

RESUMEN:

Frente a la sentencia de apelación, la demandante formula recurso extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

El motivo de infracción procesal se fundamenta en una valoración arbitraria o ilógica de la prueba relativa a si el registro de las marcas de hizo de mala fe, El Alto Tribunal lo desestima por considerar que la demandante (recurrente) no impugna la valoración de la prueba practicada, sino que realmente está impugnando la valoración jurídica realizada, que debería realizarse, en su caso, a través de la vía del recurso de casación.

El primer motivo de casación se basaba en que la sentencia de apelación infringía el art. 51.1.b) LM y la jurisprudencia que lo interpreta.

La jurisprudencia invocada establece que 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.

Este motivo fue desestimado dado que la Sala consideró que 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 tuvo 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.

Más en concreto, la Sala manifiesta que se trata de tres marcas mixtas, en las que el elemento dominante es la denominación "UNIR" 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. Además, la marca UNIR había sido solicitada antes que la marca UNIRIOJA, invocada por la actora y contra la cuál ésta no presentó oposición ni instó su nulidad en los cinco años siguientes a su registro. Añade la Sala que la Audiencia también tomó en consideración 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. Además, en el momento de solicitarse las marcas, había habido una coexistencia pacífica del signo "UNIR" con el de la demandante "UNIRIOJA".

La Sala concluye que las circunstancias indicadas 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.

El segundo motivo de casación esgrimido se basaba en la infracción del artículo 9 del Reglamento de la marca comunitaria y de la doctrina jurisprudencial sobre dicho artículo en relación con la existencia de riesgo de confusión. Al fundamentar este motivo, la actora se basó en una sentencia firme del Tribunal General, de 1 de diciembre de 2016 (T-561/15), confirmada por Auto del Tribunal de Justicia de la UE de 1 de junio de 2017 (C- 50/17), por la que se denegó la marca comunitaria mixta similar a la marca española M 3.052.025 "UNIR Universidad Internacional de La Rioja", por existir riesgo de confusión con la marca prioritaria de la demandante (UNIRIOJA).

En este extremo, el Tribunal, al desestimar el motivo esgrimido, razonó lo siguiente:

(I) Las marcas de las demandadas derivan de la marca denominativa "UNIR", anterior a la marca "UNIRIOJA", que ha sido utilizada en coexistencia pacífica con los signos de las demandadas, señal de que no existe riesgo de confusión entre los signos en liza;

(II) débil similitud fonética, por lo que el impacto auditivo es distinto;

(III) el consumidor medio español de los servicios de enseñanza universitaria está acostumbrado a que en un mismo ámbito geográfico puedan existir varias universidades que incluyan en su denominación la referencia a un lugar geográfico concreto y que la presencia de otro término o elemento de la denominación sea el que distinga un centro universitario de otro.

Resulta relevante que la Sala pone de manifiesto que la inexistencia de riesgo de confusión en el caso analizado 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", así como la jurisprudencia



europea que confirma dicha decisión, y no sólo porque dichas resoluciones no vinculan sino que, además concurren circunstancias distintas a las valoradas en el procedimiento seguido ante la EUIPO, el TGUE y el TJUE. En definitiva, la semejanza entre los signos es tan débil que no es suficiente para generar riesgo de confusión en el público destinatario de los servicios.

El tercer motivo de oposición invocado es la infracción del art. 52.2 LM y la jurisprudencia que lo interpreta en relación con la caducidad por tolerancia.

La Sala desestima este motivo al devenir irrelevante como consecuencia de la desestimación del motivo segundo. Una vez confirmado que no hay riesgo de confusión, suficiente para desestimar la acción de nulidad, resulta irrelevante el análisis de ese otro posible motivo de desestimación de la acción.

COMENTARIO:

La relevancia de la presente resolución radica en el hecho de que nuestro Alto Tribunal lleva a cabo la valoración de una serie de circunstancias que permiten concluir la inexistencia de mala fe en la solicitud de las marcas impugnadas, destacando la Sala la importancia de la coexistencia de las marcas confrontadas así como la inactividad de la actora.

Igualmente resulta significativa la conclusión de compatibilidad entre los signos alcanzada por el Tribunal y la consiguiente ausencia de falta de riesgo de confusión en el público destinatario de los servicios implicados, a pesar de la semejanza concurrente.