

SENTENCIA NÚM.: 854/2022

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DOÑA ROSA MARIA ANDRÉS CUENCA
DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN
DOÑA MONSERRAT MOLINA PLA

En Valencia a veinticinco de
octubre de dos mil veintidós.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON**, el presente rollo de apelación número 000408/2022, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000463/2021, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña CARLOS EDUARDO SOLSONA ESPRIU, y de otra, como apelados a CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS representado por el Procurador de los Tribunales don/ña ZOE MUÑOZ MARIJUAN, en virtud del recurso de apelación interpuesto por CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 3 DE VALENCIA en fecha 14 de febrero de 2022, contiene el siguiente FALLO: "Desestimo la demanda, condenando a la actora al pago de las costas procesales.

Frente a la presente cabe interponer recurso de apelación."

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Planteamiento

La representación procesal de Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas - Nutricionistas formula recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia en fecha 14 de febrero de 2022, en el seno del juicio ordinario 463/2021, por la que se desestimaba la acción de infracción de la marca española núm. 3722026/8, formulada contra Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas - Nutricionistas.

La sentencia de primera instancia reproduce el suplico de la demanda, fija los argumentos de las partes, considera probado el registro de la marca nacional, solicitada el 4 de junio de 2018 y concedida el 16 de enero de 2019, que está en vigor, M3722026/8 (documento 2) y la sentencia de 10 de mayo de 2021 del mismo Juzgado, que desestima la acción reivindicatoria de la marca planteada por la demandada (documento 4) -que reproduce extensamente- y que la demandada usa su denominación legal en su web, redes sociales, correspondencia y difusión de sus actividades institucionales (documentos 8 a 10 de la demanda).

Finalmente desestima la demanda porque aprecia un uso abusivo de los derechos inherentes a la titularidad formal sobre el signo distintivo, que es la denominación social de las dos partes, idéntica. En segundo lugar, añade la falta de prueba de un uso infractor de la parte demandada que perjudique las funciones del signo distintivo. La protección de la marca no alcanza al uso de la denominación social en el mercado.

Considera que en el seno existe un conflicto administrativo entre las partes y que no le han pedido la suspensión por cuestión prejudicial y vinculación entre ambos procedimientos (el proceso anterior, cuya sentencia menciona y está pendiente de recurso de apelación y éste), con cita del art. 222.4 LEC.

La representación de la parte actora recurre la sentencia.

En el primer motivo solicita la práctica de prueba en segunda instancia, extremo que quedó resuelto por Auto de esta Sala de 31 de mayo de 2022, que admitió parcialmente la prueba solicitada, ciñéndose a la admisión de la prueba documental consistente en requerimiento a la parte demandada, que ha sido debidamente cumplimentado.

En segundo lugar, alega inexistencia de un uso abusivo de la titularidad marcario ex art. 34.3 LM. El juez a quo adelantó el fallo de la sentencia en el acto de la audiencia previa, limitándose a redactar dos folios y un fundamento jurídico. Describe que la parte demandada usa el mismo signo marcario, la misma denominación social y los mismos servicios con idéntica finalidad que la actora, por lo que ésta debe protegerse como titular marcario.

En todo caso, este argumento no fue alegado por la parte demandada, no ha sido controvertido y no se ha realizado prueba, de forma que la parte no ha podido refutar este pronunciamiento.

En tercer lugar, considera que no nos encontramos ante un conflicto administrativo sino ante un conflicto marcario. De hecho, ya interpuso declinatoria de jurisdicción en el anterior juicio ordinario 695/2020 y el mismo juez a quo la desestimó porque la demandada estaba ejercitando una acción marcario. Por ello alega incongruencia.

En cuarto lugar, se refiere a los derechos de la marca frente la denominación social de la demandada.

La parte demandada se opone al recurso. Esgrime que la actora no se está amparando en la marca y reclama su derecho marcario para cualquier uso y no sólo para la

clase 41.

También formuló oposición a la prueba solicitada.

El primer motivo del recurso de apelación, referido a la indebida inadmisión de prueba en primera instancia y su práctica en segunda instancia, ya fue resuelto por Auto de esta Sala de 31 de mayo de 2022, que devino firme porque no fue recurrido.

El requerimiento dirigido a la demandada fue debidamente cumplimentado mediante escrito de 23 de junio de 2022, dentro del plazo concedido.

SEGUNDO.- Denuncia de defectos formales de la sentencia.

1.- La parte recurrente denuncia que la sentencia incurre en defectos formales en dos sentidos. Por un lado, en el motivo tercero, alega incongruencia porque el juez a quo estima que existe un conflicto administrativo, pero nos encontramos ante un conflicto marcario y, de hecho, en el proceso anterior que mantuvieron las mismas partes, desestimó la declinatoria de jurisdicción planteada por la ahora parte actora recurrente. Por otro lado, considera que la sentencia desestima la demanda con un argumento que no ha sido esgrimido por la parte demandada, que no ha sido un hecho controvertido, que no ha sido objeto de prueba y que no ha podido ser refutado por la parte actora recurrente. Nadie planteó que hubiera un uso abusivo de la marca ni un abuso de derecho.

En el presente caso, nos encontramos, pues, con dos alegaciones distintas, por un lado, la incongruencia de la sentencia porque estima que existe un conflicto administrativo (motivo tercero) y la desestimación de la demanda con base en un argumento que no fue planteado por la demandada en el proceso.

Con anterioridad a resolver los argumentos de fondo del recurso debemos resolver estas cuestiones formales planteadas.

2.- Expresa la **STS de 27 de julio de 2022** (ROJ: STS 3224/2022 - ECLI:ES:TS:2022:3224):

*“1.- El principio de justicia rogada se suele identificar como la suma del principio dispositivo y del principio de aportación de parte y se configura legalmente como una exigencia para el tribunal en el **art. 216 LEC**, al decir:*

“Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales”.

La manifestación última de estos principios en el proceso civil es la vinculación del órgano judicial a las peticiones formuladas por las partes, de manera que su decisión habrá de ser congruente con las mismas, sin que pueda otorgar algo distinto a lo solicitado, ni más de lo pedido, ni menos de lo resistido. Por ello, la sentencia 795/2010, de 29 de noviembre, recordó la correlación entre el principio de justicia rogada (art. 216 LEC) y la congruencia de la sentencia (art. 218.1 LEC).

2.- Como hemos dicho en múltiples resoluciones (por todas, sentencia 580/2016, de 30 de julio), la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes oportunamente deducidos y el fallo de la sentencia, en atención a la petición y a la causa de pedir. Adquiere relevancia constitucional, con infracción no sólo de los preceptos procesales (art. 218.1 LEC), sino también del art. 24 CE, cuando afecta al principio de contradicción, si se modifican sustancialmente los términos del debate procesal, ya que de ello se deriva una indefensión a las partes, que al no tener conciencia del alcance de la controversia no pueden actuar adecuadamente en defensa de sus intereses. A su vez, para

decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (*ultra petita*), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo solicitado por las partes (*extra petita*) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (*citra petita*), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de demanda y, en su caso, de contestación, y la parte resolutive de las sentencias que deciden el pleito.

3.- En particular, sobre la incongruencia *extra petitem* ha declarado el Tribunal Constitucional en su sentencia 41/2007, de 26 de febrero, que:

"La incongruencia *extra petitem* constituye siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial, en los procesos presididos por estos principios, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser éstas las que, en su calidad de verdaderos *domini litis*, conforman el objeto del debate o *thema decidendi* y el alcance del pronunciamiento judicial. Este deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (*petitum*) y por los hechos o realidad histórica que le sirve como razón o causa de pedir (*causa petendi*). Todo lo cual no comporta que el Juez deba quedar vinculado rígidamente al tenor de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o a los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo. Por un lado el principio *iura novit curia* permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes; y, por otro lado, el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formalmente solicitadas por los litigantes, de forma que no existirá la incongruencia *extra petitem* cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aun cuando no fue formal o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso (por todas, SSTC 9/1998, de 13 de enero, FJ 2; 15/1999, de 22 de febrero, FJ 2; 134/1999, de 15 de julio, FJ 9; 172/2001, de 19 de julio, FJ 2; 130/2004, de 19 de julio, FJ 3)" (STC 250/2004, de 20 de diciembre, FJ 3)".

En este sentido, declaramos en la sentencia 377/2014, de 14 de julio:

"La sentencia de esta Sala núm. 1184/2007, de 6 noviembre, con cita de la de 14 de julio de 1994, reitera la doctrina según la cual "la congruencia impone la necesidad de ajustarse a las pretensiones de las partes en cuanto acotan el objeto del proceso, pero dentro del mismo la respuesta judicial se mueve con flexibilidad siempre que se produzca conforme a esos límites (sin otorgar más de lo pedido - pero sí menos - y sin conceder algo no pedido o fuera del contenido de la pretensión)".

4.- En el caso de la *litis*, la sentencia impugnada no ha rebasado estos límites, pues se ajusta a las pretensiones de las partes. Tampoco ha desbordado el ámbito propio del principio *iura novit curia*. Como dijimos en la sentencia 599/2015, de 3 de noviembre, con cita de otras anteriores:

"Siempre que se respete la causa de pedir de las pretensiones de las partes, esto es, el acaecimiento histórico o relación de hechos que sirve para delimitarlas, el deber de congruencia es compatible con un análisis crítico de los argumentos de las partes e incluso con el cambio de punto de vista jurídico expresado con el tradicional aforismo *iura novit curia* (el juez conoce el derecho) - con tal que ello no suponga una mutación del objeto del proceso que provoque indefensión". Los resaltados son nuestros.

2.- Debemos comenzar por la incongruencia planteada. Como expone la

jurisprudencia reproducida, la comprobación de la incongruencia exige una confrontación del Suplico de la demanda con el fallo de la sentencia. Dado que nos encontramos con una sentencia desestimatoria, no existe incongruencia en los términos reproducidos, pues no se concede más de lo pedido ni algo distinto de lo pedido.

Por otro lado, este motivo se vincula con la apreciación por el juez que nos encontramos ante un conflicto administrativo. Sin embargo, esta apreciación no ha sido argumento determinante de la desestimación de la sentencia, sino un razonamiento obiter dicta no determinante del fallo.

Ciertamente, la parte demandada, en su contestación, describía un conflicto latente sobre la forma jurídica de cada persona, su personalidad, su regulación y su legitimación, en última instancia, para representar al Consejo General de Colegios Oficiales. Igual apreciación se realizó en la sentencia de 10 de mayo de 2021 del juicio ordinario 695/2020, originado por la demanda de la ahora demandada sobre acción reivindicatoria de la misma marca. Y la misma valoración se recogió en la Sentencia de esta Sala de 29 de marzo de 2022 (rollo 1530/2021), que desestima el recurso de apelación formulado por la ahora demandada contra dicha sentencia.

Y, hemos de manifestar, que la misma conclusión alcanzamos ahora. En el fondo existe latente un conflicto administrativo sobre la legitimidad de las partes, con idéntica denominación y objeto, que debe ser planteado y resuelto en la jurisdicción correspondiente. Ello sin perjuicio que, tanto entonces como ahora, ejercitadas concretas acciones de naturaleza marcaria, se resuelva la controversia planteada, pues la competencia objetiva para ello corresponde a los órganos mercantiles. Ahora bien, ni aquella sentencia ni ésta van a resolver el verdadero conflicto existente entre las partes, pues su objeto se limita a la marca mixta registrada a nombre de la demandante.

3.- Distinta conclusión alcanzamos respecto la segunda alegación, que la sentencia desestima la demanda con base en un argumento que no ha sido planteado en la instancia por las partes, ni la actora ni la demandada. Ello no vicia de incongruencia la sentencia, sino que provoca una infracción de los principios de aportación de parte, de justicia rogada y dispositivo que vulnera, en última instancia, el derecho de defensa previsto en el art. 24 CE.

Asiste la razón a la parte recurrente cuando afirma que se desestima la demanda con un argumento, el uso abusivo de los derechos del titular del signo distintivo, que no ha sido planteado por las partes, que no ha sido objeto de prueba y que no ha podido ser refutado por las partes.

Visto el contenido de la demanda y la contestación a la demanda se observa que este hecho no fue planteado en el debate procesal por las partes, ni, por ello, ha sido objeto de prueba ni de valoración por las partes.

El juez a quo parte de lo resulto en su sentencia de 10 de mayo de 2021 para estimar que la parte actora ni siquiera ha esperado a que se resolviera el recurso de apelación interpuesto contra aquella y que con la demanda hace un uso abusivo de su derecho marcario, pues aquella sentencia le reconoció validez a la marca y la actora, con la demanda, pretende hacerla valer contra la denominación social de la demandada. En realidad, considera el juez a quo, deberían resolver el conflicto administrativo latente.

Fijado el objeto del proceso en los escritos de demanda y contestación, la sentencia vulnera los principios de aportación de parte y justicia rogada, excede el principio iura novit curia -pues no se trata de una apreciación jurídica- y estima un argumento introducido de oficio en el momento de dictar sentencia, sin previa alegación por las partes.

De esta forma, el segundo motivo del recurso, dirigido a atacar ese argumento desestimatorio de la sentencia, debe ser estimado.

TERCERO.- Acción de violación de la marca nacional

El segundo motivo por el que la sentencia desestima la demanda consiste en que la parte actora no ha acreditado un uso infractor de la demandada que perjudique las funciones del signo distintivo porque la marca no alcanza al uso de la denominación social de la demandada en el mercado.

La sentencia considera hecho probado, y no ha sido discutido en segunda instancia, que la actora es titular de la marca M3722026/8, con base en el documento 2 de la demanda.

Ahora bien, no es una marca denominativa, sino una marca mixta, compuesta por dos elementos: el denominativo “Consejo General de Colegios Oficiales Dietistas-Nutricionistas” y el gráfico, una imagen de espigas de cereal.



Ello significa que sólo habrá infracción de la marca cuando se utilice la marca mixta tal como ha sido registrada, sin que la protección alcance al uso aislado de uno de sus elementos.

El documento 8 de la demanda, pantallazo de la página web de la demandada, acredita que la demandada no hace uso de la marca mixta registrada a nombre de la actora. De hecho, la imagen empleada por la demandada no se parece en absoluto a la imagen de espigas de cereal empleada por la actora y ni siquiera los colores, pues la demandada usa dos tonos de azul. La demandada emplea la siguiente imagen:



Otro tanto resulta del documento 9 de la demanda, el uso en redes sociales de la marca por la demandada, pues se reproduce la imagen superior con un fondo en tono azul oscuro y el logotipo, las siglas y las letras en blanco, reproduciendo la misma imagen.

La lectura y el planteamiento de la demanda y el recurso lleva a la conclusión que la parte actora confunde la protección que ostenta la marca registrada con la prohibición de empleo de la denominación social por la demandada, como si lo primero abarcara lo

segundo. Sin embargo, el art. 34 LM protege al titular de la marca tal y como ha sido registrada pero no impide el uso de la denominación social por la demandada, menos cuando está registrada administrativamente (eso será objeto del eventual proceso contencioso administrativo que se plantee), cuando dicha denominación no conlleva el uso de la marca mixta protegida.

En conclusión, la parte actora no ha acreditado que la parte demandada esté haciendo un uso infractor de la marca mixta registrada por la actora, por lo que, de acuerdo con el art. 217.2 LEC, se debe desestimar el recurso y confirmar la sentencia, si bien por distintos argumentos.

CUARTO.- Costas

Conforme las exigencias del art. 398 LEC, dado que se ha estimado el segundo motivo del recurso, aunque ello no determine la estimación de la demanda, no procede hacer expresa condena en costas a la parte recurrente.

Y ello con la consecuente pérdida del depósito constituido para recurrir conforme a la DA 15ª de la LOPJ.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

DESESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas - Nutricionistas contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia en fecha 14 de febrero de 2022, en el Juicio Ordinario 463/2021, que SE CONFIRMA.

Todo ello sin expresa condena en costas en esta alzada a la parte recurrente, pero con la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme a la DA 15ª de la LOPJ.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el art. 207.4 LEC, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilustrísimos Sres. Magistrados de la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia.