

**AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE - SECCIÓN OCTAVA -  
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNION EUROPEA**

**Apelante/s:** PROEDUCA SUMMA SL y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA S.A.  
**Procurador/es:** ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDO  
**Letrado/s:** ANTONIO CASTAN PEREZ-GOMEZ

**Apelado/s:** UNIVERSIDAD DE LA RIOJA  
**Procurador/es :** CRISTINA PENADES PINILLA  
**Letrado/s:** AMAYA ROSA RUIZ-ALEJOS

**ROLLO DE SALA n.º 951 (U-42) 18.**

**PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 476/17.**

**JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 2.**

**SENTENCIA NÚMERO 182/19**

Ilmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).

En la ciudad de Alicante, a diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve.

El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por PROEDUCA SUMMA, SL y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, SA, parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procurador D. ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDÓ, con la dirección letrada de D. ANTONIO CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ;

siendo la parte apelada, impugnante asimismo de la sentencia, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, actuando con su Procuradora D.<sup>a</sup> CRISTINA PENADÉS PINILLA, con la dirección letrada de D.<sup>a</sup> AMAYA ROSA RUÍZ-ALEJOS.

## I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

**PRIMERO.-** En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, se dictó Sentencia, de fecha 21 de junio de 2018, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

*"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:*

*1Que 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 nº 5.231.873 "UR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA U.R." y 8.594.624 "UNIRIOJA".*

*2La nulidad de las Marcas Nacionales M3052025 (8) "UNIR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA", M3078203 "UNIR LA UNIVERSIDAD EN INTERNET", M3504313 "UNIR LA UNIVERSIDAD ONLINE" por haber incurrido en la causa de nulidad relativa.*

*3Que 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 nº 8.594.624 "UNIRIOJA".*

*4Que tales actos han causado daños a la actora.*

*B) Condeno a la demandada UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A.:*

*5A estar y pasar por las anteriores declaraciones.*

*6A cesar de manera inmediata en el uso y utilización de las marcas impugnadas en cualquiera de sus formas y 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 actora.*

*7A 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.*

*8Al 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.*

*9A publicar el fallo de la sentencia en el diario LA RIOJA*

*10C) 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.-** Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 22 / 1 / 19, en que tuvo lugar.

**TERCERO.-** En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

## II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

### **PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.-**

1. La sentencia dictada en primera instancia ha estimado parcialmente la demanda, declarando que la mercantil UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, SA ha infringido la marca de la Unión Europea (marca 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 Unión Europea (RMUE) n.º 1001/2017. A dicha declaración se han anudado una serie de pronunciamientos condenatorios, de conformidad con los pedimentos deducidos en aquélla.

También ha declarado la nulidad de la marcas españolas "UNIR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA", "UNIR LA UNIVERSIDAD EN INTERNET" y "UNIR LA UNIVERSIDAD ON LINE", por idéntico motivo (existencia de riesgo de confusión, arts. 52 de la Ley de Marcas, LM, en relación con el art. 6.1.b).

2. Contra dicha decisión se alzan ambas partes procesales.

3. La otrora demandante, impugnante de la sentencia, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, insiste en dos peticiones desatendidas en la instancia: i) la declaración de infracción de la marca "UR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA U.R."; ii) la declaración de nulidad de las tres marcas nacionales anteriormente reseñadas, por haber sido registradas de mala fe.

4. La parte demandada, ahora apelante, solicita la íntegra desestimación de la demanda, discutiendo los pronunciamientos declarativos y condenatorios de la sentencia, mediante la articulación de una serie de motivos impugnatorios que reiteran los mantenidos en la instancia, y que serán abordados en los siguientes fundamentos. En esencia, se pretende que se revoque la sentencia, por existir infracción marcaria y se deje sin efecto la declaración de nulidad de las tres marcas españolas, en ambos casos por inexistencia de riesgo de confusión.

## **SEGUNDO. Marcas enfrentadas.-**

5. Punto de partida de la presente resolución ha de ser la identificación de las marcas enfrentadas.

6. LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA ha accionado, exclusivamente, sobre la base de dos marcas UE, que considera infringidas:

1ª) Marca UE n.º 005231873, 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:



2ª) Marca UE n.º 008594624, denominativa, UNIRIOJA, solicitada el 5 de octubre de 2009 y registrada el 24 de agosto de 2010, para productos y servicios de las clases 9,16,35,38,41,42. Ésta es la marca que la sentencia considera infringida por la actuación de la parte demandada.

7. Las marcas de la parte demandada, cuya nulidad se ha solicitado (y declarado en la instancia) por riesgo de confusión con la marca denominativa UNIRIOJA, son las siguientes:

1ª) Marca española n.º 3052025, mixta, con colores reclamados negro, azul y turquesa, registrada el 6 de mayo de 2013 para productos y servicios de las clases 16 y 41, cuya representación gráfica es:



2ª) Marca española n.º 3078203, mixta, con colores reclamados blanco, negro y azul, registrada el 1 de octubre de 2013 para productos y servicios de la clase 41, cuya representación gráfica es:



3ª) Marca española n.º 3504313, mixta, con colores reclamados negro y azul, registrada el 1 de octubre de 2014 para productos y servicios de la clase 41, cuya representación gráfica es:



8. La demandada también es titular de la marca nacional denominativa n.º 2842811, UNIR, registrada en fecha 18 de mayo de 2009 para productos y servicios de la clases 16 y 41.

**TERCERO. Sobre el alegato de infracción de ley/procesal, por pretender la demanda dejar sin efecto disposiciones normativas con rango de ley.-**

9. La recurrente reitera que con la demanda se pretenden dejar sin efecto disposiciones legales aprobadas por la Comunidad Autónoma de La Rioja; concretamente, la Ley de constitución de la Universidad Internacional de La Rioja y el Decreto de su puesta en funcionamiento.

Nos remitimos, para la desestimación del motivo, a lo razonado en el fundamento de derecho tercero de la sentencia de instancia.

Recalcar, si acaso, que las circunstancias que integran el alegato defensivo podrán tener relevancia, como más adelante se verá, en la valoración del riesgo de confusión, pero que no la tienen para el efecto pretendido (desestimación de la demanda), puesto que en el ámbito de la infracción marcaria, y de la confrontación de los signos en conflicto, ninguna relevancia puede tener que la Universidad que ha registrado y usado ciertos

signos haya sido creada (no podría serlo de otro modo) en virtud de un acto legislativo. Ningún fraude, ni procesal ni legal, existe en accionar sobre la base de la titularidad de ciertas marcas UE que se consideran infringidas por la actuación de las codemandadas.

#### **CUARTO. Sobre la prescripción de las acciones por infracción marcaria.-**

10. Insiste la recurrente en que la acción por infracción basada en la marca UE UNIRIOJA estaría prescrita, pues el presunto signo infractor, UNIR, ha venido siendo usado desde el año 2008 (en que se solicitó su registro como marca nacional y se aprobaron los actos normativos de constitución y puesta en marcha de la Universidad Internacional).

11. El motivo se desestima, por aplicación de la doctrina de los actos continuados (sentada por el Tribunal Supremo, entre otras, en sentencias de 20 de enero y 16 de noviembre de 2010), para los casos -como el presente- en que la infracción se produce con una pluralidad de actuaciones, que se repiten o permanecen en el tiempo, sin solución de continuidad. Según esta doctrina, el artículo 45 LM no sanciona con la prescripción la inactividad del perjudicado mientras se siga repitiendo o permaneciendo la situación antijurídica, pues existe la posibilidad de ejercitar las acciones en tanto que la infracción persista o cada vez que se reitere.

Como reitera la más reciente STS de 15 abril 2014 *"hay supuestos en los que la lesión del derecho sobre la marca perdura en el tiempo por un comportamiento continuado, lo que determina que permanezca mientras éste no cese. En tales casos, si no hay norma que lo excluya, la moderna jurisprudencia entiende que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición. Al respecto, sentencias de 20 de enero de 2010 - recurso número 1370/2005 - y 721/2010, de 16 de noviembre-*".

Por tanto, manteniéndose la alegada actividad infractora hasta la fecha de presentación de la demanda, no se ha podido producir la prescripción de la acción, ex art. 45 LM.

12. Con esta misma argumentación decae el motivo impugnatorio relacionado con el retraso desleal en el ejercicio de sus derechos, por parte de la actora. Si las acciones de infracción no han prescrito, y los actos alegadamente infractores continúan, ningún retraso, y menos desleal, puede existir cuando aquéllas se ejercitaron en la demanda.

**QUINTO. Principio de prioridad registral: imposibilidad de infracción por uso de una marca registrada con anterioridad.-**

13. La apelante reitera que, en virtud del principio de prioridad registral, no existe la infracción marcaria apreciada en la instancia, pues la marca española UNIR fue solicitada y registrada con anterioridad a la solicitud de registro y registro de la marca UE UNIRIOJA. Recordemos que la sentencia recurrida ha considerado que el uso del signo UNIR ha infringido la marca UE "UNIRIOJA", por existir riesgo de confusión.

14. No se discute que los datos temporales relativos al procedimiento de registro son ciertos.

15. No es cierto el alegato de la parte demandada, de que la argumentación se introduce ex novo en el procedimiento en el escrito de interposición del recurso de apelación, pues basta con la lectura de la contestación a la demanda para comprobar que en ese escrito ya se puso de manifiesto esta circunstancia. Así, entre otros pasajes, en el folio 15 (56 del procedimiento) se alegó que *"la marca de la Unión Europea **UNIRIOJA** 008594624 fue presentada el 5 de octubre de 2009, en fecha posterior a la marca denominativa **UNIR** 2842811 de mi representada, que se solicitó el 8 de septiembre de 2008. De hecho la demandada podría reconvenir de nulidad contra el registro contrario o instar su nulidad ante la EUIPO aplicando los argumentos de la propia actora! Al tratarse de un registro posterior no puede servir de base a una acción de infracción ni de nulidad"*.

16. Tampoco es aceptable la argumentación de que la marca UE tiene su precedente directo en una marca nacional n.º 2564511, UNIRIOJA, solicitada en el año 2003 y, por ello, no existe la prioridad referida. Y ello, porque en la demanda no se ha impetrado la protección de esta marca española, ni se ha ejercitado acción alguna con relación a la misma. Por tanto, por decisión de la propia actora que ha prescindido de la protección de su marca española (que sí sería prioritaria), los límites del litigio con claros, en lo

que ahora nos ocupa: la infracción de la marca UE UNIRIOJA. Y, frente a dicha pretensión, el alegato defensivo de la demandada es impecable: una marca no puede ser infringida por el uso de otra marca, registrada con anterioridad.

17. Parece necesario recordar que, como ha establecido con reiteración este Tribunal (por ejemplo, sentencia de 26 de enero de 2017 y muchas posteriores), la infracción de la marca puede producirse por la actuación del titular de una marca registrada con posterioridad, confundible con la primera, sin necesidad siquiera de que, previa o simultáneamente, se haya ejercitado acción de nulidad de la misma. En el caso que nos ocupa, dicha acción de nulidad ha sido ejercitada y ha sido estimada en la instancia.

18. La STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11, ha establecido, en relación al artículo 9 RMC, que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca, se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca. Por tanto, el infractor puede ser el titular de la marca posterior, el "tercero" a que se refiere el Reglamento, pues éste no limita el derecho exclusivo del titular de la marca anterior respecto del titular de una marca de la Unión posterior, y, en virtud del llamado principio de prioridad, la marca anterior prima sobre la marca posterior, pues se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar.

Más concretamente, algunos párrafos de esta sentencia se refieren expresamente al principio de prioridad: i) 37: "*Se deduce, pues, del texto del artículo 9, apartado 1, del Reglamento y de la estructura general de este último que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella*"; ii) 39: "*...las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior (véase, por analogía, la sentencia Celaya Emparanza y Galdós Internacional, antes citada, apartado 39)*", iii) 40: "*...en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar*"; iv) La respuesta a la cuestión prejudicial: "*El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de*

febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca".

19. Las conclusiones del Abogado General, en ese asunto, Paolo Mengozzi, son igualmente ilustrativas, particularmente su apartado 39, en el que se dice que "...al elegir cuál de los derechos conferidos por las dos marcas en conflicto, la anterior y la posterior, debe prevalecer, no es posible, a mi juicio, hacer caso omiso de uno de los principios fundamentales que informa el sistema de protección establecido en materia de marcas y constituye un principio fundamental universalmente reconocido en el ámbito de los derechos de propiedad industrial en general, es decir, del principio de prioridad, con arreglo al cual el derecho exclusivo anterior, en el presente caso el de la marca comunitaria registrada antes, prevalece sobre los derechos nacidos con posterioridad, o sea, en el presente asunto, sobre las marcas comunitarias registradas posteriormente. (24) En efecto, como ha señalado acertadamente la Comisión Europea en sus observaciones, y en analogía con lo decidido por el Tribunal de Justicia en materia de dibujos y modelos en su sentencia Celaya Empanaza y Galdós Internacional, (25) las disposiciones del Reglamento nº 207/2009 deben interpretarse necesariamente a la luz de ese principio fundamental en materia de marcas, reflejado en varias disposiciones específicas del propio Reglamento nº 207/2009 (26) y en las disposiciones de otras normas, de la Unión (27) o internacionales, (28) de Derecho de marcas". Añadiendo, en el apartado 41, que "...a mi juicio, en caso de conflicto entre dos marcas comunitarias registradas, la aplicación del principio de prioridad lleva, por una parte, a presumir que la marca registrada en primer lugar satisface los requisitos exigidos para obtener la protección comunitaria antes que la marca registrada posteriormente y, por otra parte, a vincular el ámbito de protección garantizado a la marca comunitaria posterior a la inexistencia de derechos anteriores que entren en conflicto con ella. Por lo tanto, en caso de conflicto entre marcas comunitarias registradas, la protección que el Reglamento nº 207/2009 otorga a la marca comunitaria posterior únicamente estará justificada si su titular puede probar que la marca comunitaria anterior no satisface alguno de los requisitos exigidos para ser protegida (30) o que no existe conflicto entre

las marcas. (31)"

20. El Tribunal Supremo español, haciéndose eco de dicha doctrina jurisprudencial en la Sentencia 14 de octubre de 2014, la ha considerado extensible al caso de las marcas nacionales, lo que significa que tampoco el titular de una marca española registrada con posterioridad puede oponer a la infracción de la prioritaria el ius utendi derivado de un registro.

21. De lo que se desprende que, 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.

#### **SEXTO. La excepción de caducidad de la marca UNIRIOJA por falta de uso.-**

22. La estimación del anterior motivo impugnatorio haría innecesario entrar en el análisis de la excepción de caducidad, por falta de uso, que fue desatendida en la instancia.

Sin embargo, y para agotar el debate, compartimos por sus propios fundamentos, a los que expresamente nos remitimos (fundamento de derecho cuarto), los razonamientos vertidos en la sentencia para su desestimación. La existencia de un dominio [www.unirioja.es](http://www.unirioja.es) y el uso de la marca en redes sociales satisface suficientemente, a nuestro entender, la carga de uso con relación a los servicios universitarios, en el lapso temporalmente relevante.

#### **SÉPTIMO. Riesgo de confusión, desde la perspectiva de la acción de infracción marcaria.-**

23. Indudablemente, el litigio gira en torno a la existencia o no de riesgo de confusión, en que se ha fundado tanto la estimación de la acción por infracción de la marca de la Unión como de la acción de nulidad marcaria (art. 52 de la Ley de Marcas), desde la perspectiva de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

24. Tras lo razonado en fundamentos anteriores con relación a las acciones de infracción, solo queda por abordar la impugnación de la sentencia, planteada por la otrora demandante, referida (folio 507 vuelto del

procedimiento) al fundamento de derecho quinto, letra d), en que se concluyó que no existía infracción de la marca UE n.º 005231873 con el empleo del signo "Universidad Internacional de La Rioja", por inexistencia de riesgo de confusión. Lo que significa que dicha parte se ha aquietado con las decisiones razonadas en los apartados b) y c) de dicho fundamento (en los que, respectivamente, se concluyó que no existía infracción de dicha marca UE con el empleo del signo UNIR y que no existía infracción de la marca UE UNIRIOJA con el empleo del signo "Universidad Internacional de La Rioja").

25. La sentencia ha considerado la existencia de infracción, aplicando el art. 9.1.b del RMUE (*"La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará 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"*).

26. Este Tribunal viene habitualmente abordando el análisis del riesgo de confusión (desde el conocido como Asunto "Matrix - DediegoMatrix", sentencia de 18 de marzo del 2010, que recoge criterios ya apuntados en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005), con una serie de razonamientos, perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

*"Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:*

*1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.*

*2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o*

*servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.*

*3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. 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. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.*

*4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la*

*extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales".*

27. Procederemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

28. 1º) En primer lugar, hemos de determinar el concepto de público pertinente susceptible de padecer el riesgo de confusión. El público pertinente normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer), siendo un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas y que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada (STJUE del caso Lloyd Schuhfabrik Meyer citada, y entre otras, STGUE de 13 de febrero de 2007). Según jurisprudencia europea constante *"el público pertinente está formado por consumidores que pueden utilizar tanto los productos y servicios de la marca anterior como los de la de marca solicitada"* (STGUE de 26 de junio de 2014, con cita de la previa del mismo Tribunal de 30 de septiembre de 2010).

En el presente asunto, el público destinatario de los productos y servicios de la actora y de la demandada es idéntico, esto es, se trata de un consumidor medio de servicios relacionados con la enseñanza universitaria, del que cabe considerar una especial formación y atención. El consumidor medio de servicios universitarios sabe que existen diversas universidades que se solapan en unos mismos ámbitos geográficos, y que en ocasiones las diferencias denominativas entre unas y otras son mínimas, por lo que presta un especial cuidado que descarta el riesgo de confusión, en cuanto a la procedencia u origen de tales servicios.

29. 2º) En segundo lugar, la comparación de los signos debe realizarse desde los planos fonético o literario, gráfico o visual y conceptual.

Recordemos que la marca UE que se considera infringida es la mixa



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA  
U.R.

El signo que se dice infractor es Universidad Internacional de La Rioja, que aparece en la marca española n.º 3052025



Consideramos, con idéntico criterio al mantenido en la instancia, que existen importantes diferencias entre los signos confrontados, desde los puntos de vista conceptual, fonético y, sobre todo, gráfico.

Téngase en cuenta que el juicio comparativo, a los efectos marcarios que ahora nos ocupan, debe efectuarse con la marca registrada, tal cual lo ha sido, con lo que no es aceptable la forma de comparación que propugna la impugnante (meramente denominativa, entre UNIVERSIDAD DE LA RIOJA y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA).

30. 3º) En lo que se refiere a la comparación entre los productos y servicios, la identidad es absoluta, pues no se discute.

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.

33. Por lo dicho, no consideramos que la marca UE figurativa



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA  
U.R.

haya sido infringida con la utilización del signo UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA ni con la marca nacional indicada.

Desestimaremos, pues, el motivo impugnatorio.

#### **OCTAVO. Sobre la nulidad de las marcas españolas por riesgo de confusión.-**

34. La declaración de nulidad de las tres marcas españolas referidas en un fundamento anterior se ha basado en el art. 52.1 LM, que bajo la rúbrica "*Causas de nulidad relativa*", establece que "*El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando*

*contravenga lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10"; en relación con el art. 6.1.b LM, que dispone que "No podrán registrarse como marcas los signos 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".*

35. La sentencia ha razonado que el riesgo de confusión ya fue apreciado en la sentencia del Tribunal General, de 1 de diciembre de 2016 (en procedimiento relacionado con el registro como marca UE de un signo prácticamente idéntico a la marca nacional n.º 3052025, objeto de la litis, al que no se accedió en la EUIPO, siendo confirmada esta decisión por el citado Tribunal General), por lo que son de aplicación los razonamientos en ella contenidos.

36. Aun cuando no se explicita en la sentencia recurrida, la nulidad deriva del riesgo de confusión con la marca UE UNIRIOJA, pues la sentencia no ha considerado que exista con la otra marca UE, por la que se ha accionado en la demanda.

37. Respecto del riesgo de confusión, no podemos sino remitirnos a los razonamientos contenidos en el fundamento precedente.

Pero debemos añadir que las diferencias entre los signos confrontados son tan grandes que eliminan por sí solas el riesgo de confusión.

Confrontemos nuevamente las marcas:

La denominativa, de la demandante, UNIRIOJA.

Y las tres marcas españolas, mixtas, de la demandada:



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)

**NOVENO. La coexistencia pacífica de marcas; su influencia en la apreciación del riesgo de confusión; la tolerancia en el uso de la marca posterior.-**

38. Uno de los argumentos utilizados reiteradamente por la actora ha sido la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado, lo que, al entender del Tribunal, se encuentra relacionado con el alegato elaborado en torno al fraude de ley o procesal que se adujo en la contestación a la demanda.

39. Al respecto, la sentencia recurrida ha considerado que no se da la figura de la caducidad por tolerancia (art. 61 RMUE) porque no fue hasta el año 2013 (en que se publicaron los registros marcarios de la demandada) cuando pudo existir oposición al uso de estas marcas nacionales, resultando que el primer requerimiento efectuado fue de fecha 18 de mayo de 2017, con lo que no transcurrieron los cinco años legalmente exigidos para que dicha caducidad se produjera.

40. Varias precisiones deben efectuarse.

41. 1º) En la apreciación del riesgo de confusión, es una circunstancia a valorar la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado, pues, caso de darse, dicho riesgo disminuiría notablemente.

42. 2º) En el examen de las causas de nulidad relativa, el art. 52.2 LM otorga relevancia a la tolerancia del titular al uso de una marca posterior confundible durante cinco años consecutivos. Dicho precepto establece que "*El titular de un derecho anterior de los contemplados en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior*".

43. Son circunstancias de interés para la resolución del caso (incluida la valoración de la mala fe en el momento de la solicitud de registro, en los términos del siguiente fundamento), las siguientes:

i) La Universidad Internacional de La Rioja fue reconocida mediante Ley 3/2008, de 13 de octubre, de reconocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja. Esta Ley, aprobada por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con "*...personalidad jurídica propia y forma de sociedad anónima, caracterizada por la enseñanza a distancia...*". Esta Ley de reconocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja Ley fue, como indica su Exposición de Motivos, "*...la primera que, referida a una universidad no presencial, sino a distancia, se tramita en la Comunidad Autónoma de La Rioja desde la asunción de las competencias en materia de educación universitaria*".

La propia Exposición de Motivos hacía referencia a dicha universidad con su acrónimo UNIR.

La constitución de esta universidad precisó del cumplimiento de un complejo proceso, en el que tuvieron que cumplirse una amplia gama de prescripciones legales, particularmente contenidas en la Ley Orgánica de Universidades; entre ellas, el informe de la Conferencia General de Política Universitaria,

ii) 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*") las referencias a la UNIR son continuas: 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*"); 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*"); 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"); art. 3 ("La UNIR tiene como fines:..."), etc.*

iii) Inmediatamente, tras el reconocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja, se registró la marca española denominativa n.º 2842811, UNIR, en fecha 18 de mayo de 2009 para productos y servicios de la clases 16 y 41.

iv) Al cabo de varios años, se registraron otras tres marcas nacionales, con el elemento dominante UNIR, acompañado de otras palabras absolutamente descriptivas:

1ª) La marca n.º 3052025, mixta, registrada el 6 de mayo de 2013 para productos y servicios de las clases 16 y 41, cuya representación gráfica es:



2ª) La marca n.º 3078203, mixta, registrada el 1 de octubre de 2013 para productos y servicios de la clase 41, cuya representación gráfica es:



3ª) La marca n.º 3504313, mixta, con colores reclamados negro y azul, registrada el 1 de octubre de 2014 para productos y servicios de la clase 41, cuya representación gráfica es:



44. Con estos antecedentes, el Tribunal alcanza las siguientes conclusiones:

45. A) Se da la llamada caducidad por tolerancia, del art. 52.2 LM, anteriormente transcrito, 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".

Con ello, habría de desestimarse igualmente la pretensión declarativa de nulidad marcaria.

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.

#### **DÉCIMO. Sobre la nulidad por registro de mala fe de marcas nacionales.-**

47. Insiste la otrora demandante en que procede la nulidad de las tres marcas españolas registradas en 2013 y 2014 por existir mala fe en el

momento de presentación de la solicitud de registro (art. 51.1.b LM).

48. La mala fe en el registro de las marcas se ha residenciado, según se alegó en la demanda y se reitera en esta instancia, en los siguientes hechos, dichos sean en síntesis: la intención de LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, en el momento de solicitar las marcas, fue la de aprovecharse de la reputación e imagen de la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, que, a esa fecha, gozaba ya de un importante prestigio y una reputación consolidada dentro del panorama universitario español; de ahí que eligiera ese nombre como denominación social y el acrónimo UNIR y las características de los signos distintivos que registró; esas marcas colisionan con las marcas prioritarias de la actora, existiendo una identidad conceptual y una semejanza denominativa, fonética, gráfica y conceptual, por lo que era consciente de la confusión que se iba a generar; las titulaciones ofrecidas por la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA en su primer año de implantación y los inmediatamente sucesivos coincidían con los ofertados hasta entonces por la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA; también ofreció enseñanza virtual, como la actora; por último, la demandada no contaba con un campus propio en Logroño, sino con cuatro ubicaciones distribuidas por la ciudad, eligiendo finalmente un edificio situado en la misma calle que el Rectorado de la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, cuya fotografía, además, fue publicada como propia durante el año 2013, lo que dio lugar a que el Juzgado de lo Mercantil de Logroño, en sentencia de 13 de enero de 2015, declarara la existencia de un acto de competencia desleal, por engaño.

49. El art. 51.1.b LM, que establece las causas de nulidad absoluta, dispone que *"El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe"*. Como indica la Exposición de Motivos de la LM, *"la nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe"*, y es por ello por lo que el artículo 51 dispone que el registro de la marca podrá declararse nulo cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

50. La sentencia recurrida, como se ha indicado, ha desestimado esta acción al considerar no acreditada mala fe alguna en el momento de presentación de la solicitud de registro. Compartimos los acertados razonamientos del juzgador a quo para la desestimación de la pretensión, a los que nos remitimos, a fin de evitar inútiles reiteraciones: la sentencia argumenta, en esencia, que la elección de la denominación de la codemandada y su acrónimo se ajustan a las pautas propias del sector y el resto de circunstancias no demuestran mala fe, sino vocación de competencia. Por último, las coincidencias o semejanzas entre los signos ya encuentran respuesta desde la perspectiva de la nulidad por confusión, también pretendida en la demanda.

51. Parece interesante recalcar, para negar la mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro, 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 falta de 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.

52. Recordemos que la mala fe suele referirse a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, a saber, una intención deshonesto u otro motivo perjudicial. Se trata de una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios.

53. Y ninguno de los hechos indicados por la ahora apelante son indicativos de mala fe, en unos casos por referirse a momentos (años) anteriores a la solicitud de los registros; en otros, por hacer referencia a la similitud entre los signos UNIRIOJA y UNIR, que ya ha sido analizada en sede de riesgo de confusión y de nulidad marcaria. El Tribunal Supremo ha dicho, entre otras en sentencia de 23 de mayo de 1994, que "*no cabe afirmar mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registradas*".

Por lo dicho, y sin necesidad de mayores disquisiciones, desestimaremos el motivo impugnatorio.

#### **OCTAVO.-**

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1, habrían de imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, pero este tribunal aprecia la existencia de dudas de derecho que el pleito plantea (prioridad de marca de la demandada, actos legislativos en que se utiliza el acrónimo UNIR, entre otros), que justifican su no imposición.

Por ese mismo motivo, tampoco se hará especial imposición de las causadas en la instancia, ni las de la impugnación, que ha sido desestimada.

En cuanto a los depósitos constituidos para interponer el recurso, la impugnante perderá el suyo, debiendo ser devuelto el constituido por la apelante, cuyo recurso ha sido estimado.

#### **NOVENO.-**

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € -art.477.2.2ºLEC-, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) -art. 477.2.3º LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

### III - PARTE DISPOSITIVA

**FALLAMOS:** Que con **estimación** del recurso de apelación interpuesto por la representación de PROEDUCA SUMMA, SL y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, SA, 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.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. "D. Enrique García-Chamón Cervera.- D. Luis Antonio Soler Pascual.- Francisco José Soriano Guzmán.- Firmado y Rubricado.-"

Y para que conste y sirva de notificación a las partes, se expide la presente, advirtiéndose a las mismas, que contra la precedente sentencia, procederá los recursos anteriormente indicados . De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal contra esta resolución, precisará que al interponerse el mismo se haya consignado un DEPOSITO por importe de 50 € por cada recurso, que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banco Santander nº Expediente 2276/0000/06/0829/18 en el caso de recurso de casación, y en el caso de recurso extraordinario por infracción procesal: nº Expediente 2276/0000/04/0829/18, indicando en el campo "Concepto" del documento Resguardo de Ingreso que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO1/2009, de 3 de noviembre).

Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

