

d) Por último, se cita la prueba pericial practicada «(f. 1572, 1618, 1631)», que acredita «la realidad de las armas y la falsedad de los documentos» intervenidos, «así como la practicada en el juicio oral por los peritos del equipo de desactivación de explosivos».

Por tanto, aunque es escaso el esfuerzo argumental realizado en la Sentencia condenatoria al valorar las pruebas practicadas y fundamentar en ellas el relato fáctico, pese a ello, y de los datos extraídos de la simple lectura de las actuaciones y de la fundamentación jurídica de la resolución impugnada, sin realizar valoración alguna, puede concluirse que las declaraciones judiciales de los acusados invalidadas por las torturas previas, no resultaron indispensables ni determinantes para el fallo de culpabilidad y que, eliminadas aquellas declaraciones del acervo probatorio, la condena sigue asentándose eficazmente en el resto de la prueba válidamente practicada (fundamentalmente en las declaraciones sumariales de Martínez Izaguirre, introducidas en el acto del juicio oral y corroboradas por las detenciones, el resultado de los registros y el hallazgo de los zulos), tal como se infiere del propio razonamiento contenido en la Sentencia condenatoria, razón por la cual no procede acordar la retroacción de actuaciones para el pronunciamiento de una nueva Sentencia sino la desestimación del recurso, por no apreciarse vulneración del derecho a la presunción de inocencia (SSTC 84/1999, de 10 de mayo, FJ 4; 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 15; 238/1999, de 20 de diciembre, FJ 4; 12/2002, de 28 de enero, FJ 5).

#### FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Denegar el amparo solicitado por don Josu Eguskiza Bilbao y otros.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a nueve de febrero de dos mil cuatro.—Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.—Pablo García Manzano.—María Emilia Casas Baamonde.—Javier Delgado Barrio.—Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.—Firmado y rubricado.

**4338** *Sala Primera. Sentencia 8/2004, de 9 de febrero de 2004. Recursos de amparo 4260/99 y 4941/99 (acumulados): Promovidos por Nike International, Ltd., y otra frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre marcas comerciales, y al Auto que denegó su nulidad.*

*Supuesta vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, y vulneración parcial del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia y motivación): Sentencia civil que no altera la jurisprudencia, ni incurre en errores patentes, pero no da respuesta a alegaciones sustanciales sobre mala fe y abuso de derecho de titulares de marcas, prescripción de acciones y otros extremos. Voto particular.*

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Presidente, don Pablo García Manzano, doña María Emilia

Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-Calvo y Montiel y don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

#### SENTENCIA

En los recursos de amparo acumulados núms. 4260/99 y 4941/99, promovidos ambos por las sociedades mercantiles Nike International, Ltd., y American Nike, S.A., representadas por la Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Campillo García y defendidas por el Letrado don Jesús Muñoz-Delgado y Mérida. Los recursos han sido interpuestos, respectivamente, contra la Sentencia número 779/1999, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el 22 de septiembre de 1999 (en el recurso de casación número 1172/95) y contra el Auto de la misma Sala de lo Civil de 4 de noviembre de 1999, que rechaza *a limine* un incidente de nulidad de actuaciones planteado por las demandantes de amparo contra la expresada Sentencia. La Sentencia citada de 22 de septiembre de 1999 acuerda casar y anular la dictada en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 14 de febrero de 1995, en el rollo de apelación núm. 284/94, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía (núms. 325/91 y 888/91, acumulados) seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona. Han sido parte don Juan Amigó Freixas y doña Flora Bertrand Mata y la compañía mercantil Muswellbrook Limited, representados todos ellos por la Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Ortiz Cornago y asistidos por el Letrado don Tomás Ramón Fernández Rodríguez; también lo ha sido la entidad mercantil Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. (Cidesport, S.A.), representada por el Procurador de los Tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira y asistida por el Letrado don Miguel Morales Vara del Rey. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.

#### I. Antecedentes

1. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 16 de octubre de 1999 la Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Campillo García, actuando en nombre y representación de las sociedades Nike International, Ltd., y American Nike, S.A., interpone recurso de amparo, turnado a la Sala Primera de este Tribunal con el núm. 4260/99. Se dirige contra la Sentencia número 779/1999, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el 22 de septiembre de 1999, que acuerda casar y anular la Sentencia dictada en apelación por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 14 de febrero de 1995, dimanante de autos de juicio de menor cuantía (núms. 325/91 y 888/91, acumulados), seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 9, de los de Barcelona.

2. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 24 de noviembre de 1999 por la Procuradora antes mencionada, en nombre y representación de las mismas sociedades Nike International Ltd., y American Nike, S.A., se interpuso recurso de amparo, turnado a la Sala Segunda con el núm. 4941/99, contra el Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1999, por el que se rechaza *a limine* la demanda incidental de nulidad planteada por sus representantes contra la Sentencia de 22 de septiembre de 1999, objeto del primer amparo, al que solicita la

acumulación del segundo, por ser éste complementario del anterior.

3. Los fundamentos de hecho relevantes para la resolución del caso, de que traen causa los recursos de amparo acumulados, son, en síntesis, los siguientes:

a) El 22 de enero de 1991 don Juan Amigó Freixas, doña Flora Bertrand Mata y las compañías Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. (Cidesport, S.A.) y J. Rosell, S.A. (esta última declarada posteriormente en rebeldía) formularon demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra las sociedades American Nike, S.A., y Nike International, Ltd., solicitando la nulidad de las marcas núms. 1.156.105 y 1.156.106, registradas en el Registro de Marcas a favor de la sociedad Nike International Limited. Solicitaron igualmente que las demandadas cesasen en el uso de las citadas marcas, invocando para ello los derechos prioritarios amparados por la marca nacional 88.222, de la que luego se dirá, y la prohibición de usar la denominación «Nike» en productos fabricados, distribuidos o comercializados por los demandados que sean idénticos o similares a los amparados por la marca 88.222, ejerciendo también una acción indemnizatoria de daños y perjuicios. El conocimiento de dicha demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Barcelona (en los autos bajo el número 325/1991).

b) Admitida a trámite la demanda, y mientras se sustanciaba el procedimiento, la sociedad American Nike, S.A., formuló a su vez, con fecha 31 de julio de 1991, demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía de la que conoció el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de los de Barcelona (autos núm. 888/91) contra los demandantes en los anteriores autos, solicitando la declaración de caducidad por falta de uso de la marca núm. 88.222, cuyo titular registral en ese momento era don Juan Amigó Freixas. Todo ello al amparo de la causa de caducidad del artículo 53 a), en relación con el 4.1, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas.

c) Tras acordar el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona la acumulación de ambas demandas en un único procedimiento, dictó Sentencia el 10 de diciembre de 1993, estimando la interpuesta por American Nike, S.A., y declarando la caducidad por no uso de la marca núm. 88.222. En el fundamento de Derecho segundo declaró que resultaba lógico y obligado, dado el planteamiento de los temas litigiosos, entrar a dilucidar la cuestión de la eventual caducidad de la marca 88.222, pues de ello dependería la potencial legitimación anulatoria de dicha marca frente a las concedidas posteriormente a Nike International Limited ya que una marca anterior no usada en los términos y condiciones previstos en las normas sobre uso obligatorio de las mismas no podría servir de base para obtener la nulidad de una marca posterior. En consecuencia acordó desestimar la demanda interpuesta por don Juan Amigó Freixas y doña Flora Bertrand Mata contra Nike International, Ltd., y «American Nike, S.A. Dicha Sentencia establecía una serie de hechos de relieve para la resolución del conflicto, de los que se da cuenta a continuación, en forma resumida:

1) La marca núm. 88.222 es mixta (denominativa y gráfica) y representa una imagen de la estatua de la Victoria de Samotracia, que se conserva en el Museo del Louvre de París, enmarcada en dos columnas y apoyada en un pedestal sobre otro mayor en el que figura el vocablo «Nike».

2) Tal marca fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial en el año 1932 a favor de la mercantil J. Rosell, S.A., siendo su objeto originario «medias, calcetines y toda clase de géneros de punto,» si bien en

el año 1990 dicho objeto sería ampliado a «camisas, camisetas, pantalones, trajes de baño, chandals, corbatas, pullovers, jerseys, cazadoras, bufandas, guantes, calzoncillos, bragas, sujetadores, abrigos, gabardinas, chaquetas, faldas y pañuelos».

3) Mediante escritura pública de 11 de junio de 1981 J. Rosell, S.A., transmitió la citada marca a don Juan Amigó Freixas, quien, a su vez, cedió en 1982 mediante documento privado los derechos de explotación de la misma a Cidesport, S.A., hasta el año 1985. Próxima la terminación del contrato, el Sr. Amigó cedió el usufructo de la marca a doña Flora Bertrand Mata por un plazo de diez años, manteniéndose la situación de explotación por Cidesport, S.A. De otra parte, entre los años 1979 a 1989, Nike International, Ltd., y Cidesport, S.A., suscribieron una serie de contratos en relación con la explotación comercial de prendas deportivas.

4) Mediante sendas Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de julio de 1990, la empresa Nike International, Ltd., obtuvo la inscripción de las también marcas mixtas núms. 1.156.105 y 1.156.106, consistentes en el vocablo «Nike con swoosh» (singular gráfico curvo que evoca un ala), colocado el citado *swoosh* en la base del elemento denominativo. La posible confusión que podía suscitar en los consumidores la semejanza entre ambas marcas y la marca núm. 88.222 dio origen al mencionado cruce de demandas entre las partes afectadas, de que se ha hecho mérito anteriormente, resueltas por la citada Sentencia de 10 de diciembre de 1993 del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona.

d) Interpuestos recursos de apelación contra la anterior Sentencia por don Juan Amigó, doña Flora Bertrand y Cidesport, S.A., la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó los recursos mediante Sentencia de 14 de febrero de 1995, que confirmó la Sentencia de instancia.

e) La Sentencia de la Audiencia Provincial fue objeto de sendos recursos de casación interpuestos, uno de ellos por la entidad mercantil Cidesport, S.A., y el otro por don Juan Amigó y doña Flora Bertrand.

Mediante Sentencia de 22 de septiembre de 1999 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estimó las pretensiones principales de ambos recursos, declarando: a) Que la marca registral núm. 88.222, propiedad del Sr. Amigó, no está caducada; b) la nulidad de las marcas núms. 1.156.105 y 1.156.106, concedidas a Nike International, Ltd., dada su incompatibilidad con la anterior, aunque sin haber lugar al pago de suma alguna en concepto de daños y perjuicios; y c) que Nike International, Ltd., y American Nike, S.A., vienen obligadas a cesar en la violación de los derechos prioritarios que dimanar de la marca núm. 88.222, prohibiéndoles el uso del signo o la denominación «Nike» en relación con los productos que sean idénticos o similares a los amparados por la precitada marca 88.222.

f) Contra dicha Sentencia, las sociedades mercantiles American Nike, S.A., y Nike International, Ltd., instaron incidente de nulidad de actuaciones, invocando la existencia de vicios de incongruencia omisiva e incongruencia por error, por falta de respuesta en relación con varias cuestiones planteadas por las mencionadas empresas en el escrito de contrarrecurso por el que se impugnó el recurso de casación interpuesto por don Juan Amigó y doña Flora Bertrand. Al mismo tiempo formularon contra dicha Sentencia el recurso de amparo núm. 4260/99 por vulneración de los arts. 24.1 CE y 14 CE, que se tramitó por esta Sala Primera. El incidente de nulidad de actuaciones fue rechazado *a limine* por Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1999, dando lugar a la interposición del recurso de amparo núm. 4941/99, por vulneración del derecho

fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, cuya tramitación correspondió a la Sala Segunda.

4. En la demanda del recurso de amparo núm. 4260/99 los recurrentes alegan que la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada ha vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE). Y ello por los motivos siguientes:

a) Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, en cuanto incluye el derecho a obtener una respuesta sobre el fondo de la cuestión planteada que sea motivada y fundada en Derecho y no manifiestamente errónea, arbitraria o irrazonable en la valoración de los hechos y en la selección o aplicación de las normas jurídicas. Se fundamenta la queja de la siguiente forma:

1) La Sentencia incurre en los siguientes errores patentes relevantes para la resolución del caso: a) falta de conexión lógica entre la cuestión planteada en el segundo motivo del recurso de casación interpuesto por Cidesport, S.A., estimado por la Sentencia, al confundirse en la Sentencia del Tribunal Supremo la cuestión planteada realmente por el recurrente en dicho motivo, y estimarlo por razones totalmente ajenas al mismo; b) error patente de la Sentencia del Tribunal Supremo al declarar los hechos declarados probados por la Audiencia. Todo ello al considerar el Tribunal Supremo, al contrario de lo establecido en la Sentencia de la Audiencia Provincial, que Cidesport, S.A., efectuó un uso de la marca núm. 88.222 susceptible de enervar la caducidad, cuando la Audiencia apreció que el uso de la marca es expresión por sí misma de lo que se conoce como fraude intrínseco de Ley; c) error patente en la valoración de la prueba, apreciable *ictu oculi*, al entender el Tribunal Supremo que el uso de la etiqueta doble por parte de Cidesport, S.A., constituía un «uso correcto y normal» de la marca núm. 88.222 por no comportar «un cambio sustancial de la misma», cuando, según la demanda de amparo, «la parte externa y visible de dicha etiqueta constituye una descarada y palmaria imitación del logotipo de los recurrentes».

2) La Sentencia incurre en arbitrariedad, por alterar de forma absolutamente inmotivada los hechos declarados probados por las Sentencias de instancia y apelación y efectuar una nueva valoración de los hechos absurda por su irracionalidad. Y ello por apreciar indebidamente el Tribunal Supremo la concurrencia —en el uso por Cidesport, S.A., de la marca núm. 88.222— de los requisitos de «realidad» y «efectividad» legalmente exigidos para enervar la acción de caducidad por falta de uso ejercitada contra dicha marca.

3) La Sentencia aplica e interpreta de manera ilógica e irracional el art. 53 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas (en relación con la Directiva comunitaria 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988) en un doble aspecto: En primer lugar, al entender que para enervar la acción de caducidad por falta de uso de la marca es suficiente con el uso de la misma antes del ejercicio de dicha acción, con independencia de que este ejercicio se realice o no con la buena fe que exige claramente el citado art. 53 a), efectuando en consecuencia el Tribunal Supremo una interpretación *contra legem* del citado precepto sin atenerse al sistema de fuentes del Derecho. Además, en segundo lugar, por realizar una nueva valoración de la existencia de buena fe en la actuación de la entidad Cidesport, S.A., corrigiendo la apreciación efectuada por las Sentencias de instancia y apelación y sustituyéndola por una nueva valoración de los hechos carente de lógica y manifiestamente arbitraria.

b) Vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación jurisdiccional de la ley (art. 14 CE).

La demanda de amparo afirma que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha apartado de manera injustificada, manifiestamente arbitraria y selectiva de la doctrina mantenida por dicha Sala con anterioridad en relación con los siguientes extremos:

1) Doctrina según la cual la prueba realizada en la instancia no es susceptible de ser combatida en casación, salvo que el Tribunal Supremo aprecie y motive que la valoración o el juicio lógico de deducción presuntiva hechos en la instancia son absurdos, irracionales o arbitrarios (cita a la sazón diversas Sentencias y Autos de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo).

2) Doctrina según la cual la aplicación de una norma española no puede contradecirse o impedirse utilizando el principio de interpretación de conformidad con un precepto de una Directiva comunitaria no traspuesta en plazo o incorrectamente traspuesta y que no tiene efecto directo horizontal entre particulares (en el caso, el último inciso del art. 12.1 de la primera Directiva sobre marcas (Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988), cita asimismo varias Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo).

3) Doctrina según la cual la apreciación de la buena fe o de la existencia de fraude en el uso de las marcas para evitar su caducidad es una cuestión de hecho sometida a la soberanía interpretativa del Tribunal de instancia e, igualmente, doctrina sobre los casos en los que cabe corregir en casación el juicio presuntivo efectuado por las Sentencias de instancia en relación con el inicio de uso de la marca motivado por la concreta sospecha de una inmediata demanda por caducidad (se citan diversas Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo como contraste).

4) Doctrina, sentada en la STS de 16 de diciembre de 1997, sobre el tipo de uso necesario en las marcas denominativas-gráficas para impedir su caducidad, según la cual «es inadmisibles» que se pretenda hacer pasar por el uso de una marca mixta la simple utilización de la denominación de la misma, no asociada a un signo gráfico original, «impidiendo la toma parcial de signos de una marca como uso de la misma, lo que, de permitirse, provocaría un caos comercial inadmisibles», según palabras textuales de dicha Sentencia reproducidas en la demanda.

Se solicita, en consecuencia, que se declare la lesión de los derechos de los recurrentes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y, en su caso, a la igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE) y se restablezca a los recurrentes en la integridad de tales derechos, anulando la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y declarando la firmeza de la Sentencia de instancia, confirmada en apelación. Asimismo se solicitó la suspensión de la ejecución de la Sentencia impugnada.

5. En la demanda del recurso de amparo núm. 4941/99, los recurrentes alegan que la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), al haber incurrido en incongruencia omisiva e incongruencia formuladas por los recurrentes en amparo en el escrito de contrarrecurso al recurso de casación interpuesto por el Sr. Amigó y la Sra. Bertrand, respecto de la pretensión formulada por éstos de anulación de los registros de marca núms. 1.156.105 y 1.156.106 de Nike International Ltd. Las alegaciones que, según las demandantes de amparo, quedaron sin respuesta o la recibieron errónea en la Sentencia del Tribunal Supremo fueron las siguientes:

a) Omisión de respuesta a la pretensión desestimatoria de las acciones de nulidad de registro de las marcas

núm. 1.156.105 y 1.156.106 y de las acciones por violación de la marca 88.222 basadas en la existencia de mala fe, ejercicio abusivo del propio derecho y fraude de ley en la formulación por el Sr. Amigó y la Sra. Bertrand de sus pretensiones de nulidad de registros de marca y de infracción de registros de marca.

b) Incongruencia omisiva por error al no resolver sobre la prescripción extintiva de las acciones por violación de la marca núm. 88.222 ejercitadas por el Sr. Amigó y la Sra. Bertrand contra las demandantes de amparo.

c) Incongruencia omisiva al no resolver sobre la *exceptio doli* en relación con la denominada «prescripción por tolerancia» contemplada en el art. 9 de la primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, opuesta por las demandantes de amparo frente a dichas acciones de nulidad de registro y por infracción de derechos de marca.

El Tribunal Supremo ha declarado inadmisibile el incidente de nulidad formulado contra la Sentencia mediante Auto de 4 de noviembre de 1999, en consonancia con lo alegado por el Fiscal «cuyo informe se asume absolutamente y se transcribe», según se indica textualmente en el propio Auto, dejando sin remediar los vicios de incongruencia causantes de indefensión.

Por todo ello, se solicita que se declare la lesión del art. 24.1 CE y se restablezca a los recurrentes en su derecho, anulando el Auto y la Sentencia impugnados. Asimismo se solicita la suspensión de la Sentencia y la acumulación del recurso al precedente recurso de amparo núm. 4260/99, con la precisión de que, en el caso de que éste fuera inadmitido por considerarlo este Tribunal prematuro y no se acceda, por tanto, a la acumulación solicitada, se tengan por reproducidos en el recurso de amparo núm. 4941/99 los dos motivos en los que se fundamenta el recurso de amparo núm. 4260/99.

6. Continuada la tramitación de los recursos de amparo núms. 4260/99 y 4941/99, por providencias de las Salas Primera y Segunda de este Tribunal, dictadas ambas el 29 de mayo de 2000, fueron admitidos a trámite, ordenándose la apertura de las piezas de suspensión y requerir a la Sala Primera del Tribunal Supremo, Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona y Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de dicha capital la remisión de las actuaciones respectivas, interesándose al propio tiempo que se emplazase a quienes fueron parte en el proceso, con excepción de los solicitantes de amparo ya personados, para que en plazo de diez días pudieran comparecer. Se personaron en ambos recursos la Procuradora doña María del Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de don Juan Amigó Freixas y doña Flora Bertrand Mata, y el Procurador don Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de Cidesport, S.A., y fueron tenidos por parte en tal concepto por resoluciones de 16 de junio de 2000, de ambas Salas.

Asimismo acordaron las Salas, en providencias de 29 de mayo de 2000, otorgar un plazo de diez días a las demandantes de amparo y al Ministerio Fiscal, para alegar lo que estimasen pertinente sobre la petición de acumulación de los recursos 4260/99 y 4941/99, formulada por las entidades demandantes de amparo.

La Procuradora Sra. Campillo García reiteró la petición de acumulación y el Ministerio Fiscal estimó la procedencia de la misma, al ser en ambos amparos idénticos los recurrentes y los mismos derechos fundamentales los que se dicen vulnerados, precisando que si bien las resoluciones impugnadas son distintas, esta circunstancia no debe obstar a la acumulación, toda vez que en el segundo amparo se validan y confirman todas las argumentaciones contenidas en el primero, por lo que

la identidad antedicha justifica la tramitación de ambos recursos en un mismo procedimiento y la resolución en una sola Sentencia, lo que impedirá la división de la continencia de causa, planteando el segundo recurso como complementario del primero.

La Procuradora Sra. Ortiz Cornago, en su escrito de personación de 12 de junio de 2000, solicitó por otrosí la acumulación de ambos recursos y el Procurador Sr. Rodríguez Nogueira en el suyo del siguiente día 15 no se pronunció al respecto, por lo que se le concedió un plazo de tres días en la providencia de 16 del mismo mes de junio para alegar sobre la acumulación referida, lo que efectuó en el sentido de no oponerse a la misma.

7. Por ATC 164/2000, de 24 de junio, la Sala Primera acordó la acumulación de los recursos núms. 4260/99 y 4941/99, así como de sus piezas de suspensión, «los que seguirán una misma tramitación hasta su resolución también única por esta Sala», según se expresa en la parte dispositiva de dicho Auto.

8. Por ATC 193/2000, de 24 de julio, la Sala Primera decidió denegar la suspensión solicitada, acordando en cambio la medida cautelar consistente en la anotación preventiva de las demandas de los recursos de amparo acumulados núms. 4260/99 y 4941/99 en el registro de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con reflejo de dicha circunstancia en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», expidiendo a tal efecto el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona el mandamiento oportuno para que pueda practicarse dicha anotación y publicación en relación con las marcas núms. 88.222, 1.156.105 y 1.156.106, objeto de los autos de juicio declarativo de menor cuantía núms. 888/91 y 325/91, acumulados, seguidos ante dicho Juzgado.

9. Por diligencia de ordenación de la Sala Primera de 25 de septiembre de 2000 se tuvieron por recibidos los testimonios de actuaciones remitidos por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Barcelona y el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona; y por diligencia de ordenación de 9 de enero de 2001 se acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a todas las partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniesen.

10. Mediante escrito registrado el 20 de enero de 2001, los recurrentes en amparo solicitaron la suspensión del plazo para formular alegaciones, interesando que se apartara del proceso de amparo a don Juan Amigó, a doña Flora Bertrand y a Cidesport, S.A., por cuanto ya no son titulares de la marca núm. 88.222, la cual habría sido vendida a la sociedad irlandesa Muswelbrook Limited, aportando una serie de documentos en los que se apoyan estas alegaciones.

11. Por diligencia de ordenación de la Sección Primera de 26 de enero de 2001 se acordó, con suspensión del plazo concedido para formular alegaciones (art. 52 LOTC), dar traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas de los escritos y documentos presentados por las recurrentes en amparo, para que en el plazo de diez días formularan las alegaciones que tuvieran por convenientes sobre su contenido. Con posterioridad, las demandantes presentaron nuevo escrito registrado el 31 de enero de 2001, en el que se pedía que se solicitase del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona la remisión de unas prendas deportivas aportadas a los autos del juicio declarativo de menor cuantía núm. 888/91 como documentos núms. 22, 23,

24, 52 bis, 53 y 61 del escrito de demanda de American Nike, S.A., y como documentos núms. 19 y 20 del escrito de contestación a la demanda de Cidesport, S.A.

12. Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 9 de febrero de 2001 la Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Ortíz Cornago se personó en los recursos de amparo acumulados núms. 4260/99 y 4941/99 en nombre y representación de la entidad mercantil, domiciliada y registrada en Irlanda, Muswelbrook Limited, como adquirente y titular registral de la marca núm. 88.222.

13. Por providencia de 26 de febrero de 2001, la Sala Primera tuvo por recibidos los escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal y de las representaciones procesales de Cidesport, S.A., y de don Juan Amigó y doña Flora Bertrand, ratificando la providencia de 16 de junio de 2000 por la que tuvo por personados a los citados, y acordó reclamar del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona lo interesado por las recurrentes en amparo en su escrito de 31 de enero de 2001.

14. Mediante escrito registrado el 13 de marzo de 2001 el Procurador de los Tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de Cidesport, S.A., interpuso recurso de súplica contra la providencia de 26 de febrero de 2001, recurso que, tras la oportuna tramitación, fue desestimado por ATC 154/2001, de 18 de junio, acordándose en el mismo levantar la suspensión acordada por diligencia de ordenación de la Sección Primera de 26 de enero de 2001 y conceder un nuevo plazo común de veinte días para que las partes personadas formularan las alegaciones que estimasen convenientes, de conformidad con el art. 52 LOTC.

15. El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 13 de julio de 2001, interesando el otorgamiento del amparo solicitado. Tras recordar los antecedentes del asunto, comienza el Fiscal precisando que no existen causas de inadmisibilidad que afecten a los recursos de amparo. Expone seguidamente el régimen jurídico aplicable para conocer los criterios de pérdida de la marca por caducidad de uso, que viene contemplado en los arts. 4 y 53 de la citada Ley de Marcas 32/1988 y en el art. 12 de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (cuya trasposición al ordenamiento jurídico español no había tenido lugar en la fecha del litigio), de donde resulta que para la rehabilitación de una marca caducada por falta de uso es necesario que el antiguo titular reanude su uso mediante un uso real, efectivo y de buena fe dentro del plazo de los tres meses anteriores al ejercicio de la acción de caducidad de la marca por un tercero, analizando a la luz de los referidos preceptos la solución dada al caso en cada una de las instancias y en particular en la Sentencia impugnada en amparo. Como consecuencia de este análisis, el Fiscal llega a la conclusión de que la Sentencia dictada en casación ha lesionado efectivamente el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de las recurrentes en amparo.

Ello es así, según el Fiscal, porque el Tribunal Supremo afirma, sin fundamento legal alguno, que la rehabilitación de la marca caducada sólo exige que se reanude su uso antes del transcurso del plazo de tres meses anteriores al ejercicio de la acción de caducidad, sin que sea preciso que tal uso sea de buena fe, entendiéndose por ello que se desconozca que se va a ejercitar dicha acción. El Tribunal Supremo cita en apoyo de su aserto la Directiva 89/104/CEE, pero ocurre que de la lectura del artículo 12 de dicha Directiva, que viene a coincidir

con lo previsto en el art. 53.a) de la Ley de marcas, se desprende justo la conclusión contraria, esto es, que la reanudación del uso de la marca en el plazo indicado ha de ser de buena fe.

Por el contrario, considera el Fiscal que ha de rechazarse la queja relativa a la supuesta lesión del principio de igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE). Las Sentencias que se citan de contraste no son válidas como término de comparación, ya que no se cumple el requisito de la identidad de supuestos.

Finalmente, en relación con el Auto que inadmite el incidente de nulidad formulado contra la Sentencia dictada en casación, considera el Ministerio Fiscal que la alegación sobre los vicios de incongruencia omisiva que se imputan por las recurrentes a la Sentencia (y al Auto en la medida en que no da lugar a la nulidad solicitada) ha de ser estimada en cuanto a la falta de respuesta del Tribunal Supremo a la excepción de prescripción de la acción del Sr. Amigó y la Sra. Bertrand por violación de marca, opuesta por American Nike, S.A., y Nike International, LTD en su contestación a la demanda, en conclusiones y en el escrito de impugnación del recurso de casación. El Auto que inadmitió el incidente no remedió la incongruencia cometida en la Sentencia. El Tribunal Supremo confundió la pretensión de prescripción de la acción de violación de marca (art. 39 de la Ley de marcas citada) con la caducidad de la acción de nulidad, acción distinta contemplada en el art. 48 de la Ley de marcas.

En definitiva, considera el Fiscal que debe otorgarse el amparo, por lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), devolviendo las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para que dicte nueva Sentencia, respetuosa con el referido derecho fundamental.

16. La representación procesal de las mercantiles demandantes de amparo presentó su escrito de alegaciones el 25 de junio de 2001, reiterando por extenso los argumentos vertidos en sus demandas presentadas el 16 de octubre y el 24 de noviembre de 1999 y solicitando que se declare la nulidad de la Sentencia recurrida, con la consiguiente firmeza de la Sentencia de instancia, o en su defecto, se declare la nulidad de la Sentencia recurrida con devolución de actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para que dicte nueva Sentencia resolviendo los recursos de casación de manera respetuosa con los derechos fundamentales de las demandantes de amparo a la tutela judicial efectiva y a la igualdad en la aplicación de la Ley.

17. El 14 de julio de 2001, la Procuradora de los Tribunales Sra. Ortíz Cornago, en nombre y representación de don Juan Amigó, doña Flora Bertrand y Muswelbrook Limited, presentó escrito de alegaciones interesando la denegación del amparo y la condena en costas a las recurrentes por temeridad. Comienzan estas partes precisando que, toda vez que fue admitido el primer recurso de amparo (núm. 4260/99), debe prescindirse del examen del segundo (núm. 4941/99) ya que, según se explicita en la demanda de amparo, este segundo recurso fue interpuesto sólo para el caso de que el primero no fuera admitido a trámite por prematuro. En consecuencia, las quejas sobre incongruencia deben quedar fuera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. De otro modo se admitiría un auténtico fraude procesal, al permitir añadir nuevos motivos de impugnación fuera del plazo de veinte días que para interponer el recurso de amparo establece el art. 44.2 LOTC, mediante la simple promoción de un incidente innecesario de nulidad de actuaciones. En cuanto al primer recurso de amparo (núm. 4260/99), único a tomar en consideración según los alegantes, consideran éstos que

la supuesta lesión de los arts. 14 y 24.1 CE, que invocan las mercantiles recurrentes en amparo, no tiene fundamento alguno, pues las quejas deducidas no son sino meras discrepancias de parte con la interpretación sentada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de la Ley de marcas y su aplicación al caso concreto, pretendiendo convertir el recurso de amparo en una instancia judicial más, con la inadmisibile pretensión de que el Tribunal Constitucional entre a revisar la valoración de los hechos probados y la interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria. Todo ello ha de conducir a la desestimación del recurso de amparo.

Para el caso hipotético de que el Tribunal Constitucional entrase a conocer del segundo recurso de amparo (núm. 4941/99), se alega que habrá de ser igualmente desestimado, porque la Sentencia impugnada no ha incurrido en ninguno de los vicios de incongruencia por omisión que aducen las compañías demandantes de amparo, a la luz de la reiterada doctrina del Tribunal constitucional sobre la distinción entre «alegaciones» y «pretensiones» a efectos de la apreciación del vicio de incongruencia omisiva. La Sentencia del Tribunal Supremo ha dado respuesta a las pretensiones debatidas en el proceso, sin que la falta de respuesta expresa y pormenorizada a meras alegaciones suponga incurrir en incongruencia omisiva con relevancia constitucional.

18. El 14 de julio de 2001, la representación procesal de Cidesport, S.A., presentó su escrito de alegaciones interesando la denegación del amparo y la imposición de costas a las entidades recurrentes. Coincide esta parte con la alegación formulada por el Sr. Amigó, la Sra. Bertrand y la mercantil Muswellbrook Limited en el sentido de que, admitido el primer recurso de amparo (núm. 4260/99), debe quedar fuera de la consideración del Tribunal Constitucional el segundo (núm. 4941/99), dado que su presentación se hizo únicamente con carácter subsidiario y para el caso de que no hubiese sido admitido el primero. En relación con las quejas esgrimidas por las demandantes de amparo en su primer recurso, considera Cidesport, S.A., en síntesis, que la Sentencia impugnada no ha incurrido en lesión alguna del art. 24.1 CE, pretendiéndose en realidad por las recurrentes que el Tribunal Constitucional se exceda de sus competencias entrando a revisar la valoración de los hechos y la aplicación de la legalidad efectuada por la jurisdicción ordinaria en el ejercicio de la competencia que le atribuye en exclusiva el art. 117.3 CE. Tampoco existe lesión alguna del art. 14 CE, porque las Sentencias que se citan como contraste no guardan relación alguna con el asunto debatido en el presente caso, por lo que en ningún caso se cumple el requisito de identidad de supuestos. En cuanto a los vicios de incongruencia omisiva denunciados por las recurrentes en su segundo recurso de amparo, habrían de ser igualmente rechazados en todo caso, pues la Sentencia impugnada resolvió de manera congruente las pretensiones debatidas en el litigio, de suerte que la inadmisión del incidente de nulidad era obligada, dada la carencia de fundamento del mismo.

19. Por providencia de 11 de diciembre de 2003 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 15 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.

## II. Fundamentos jurídicos

1. Los recursos de amparo acumulados de que conocemos se dirigen, respectivamente, contra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999 y contra el Auto de la misma Sala de 4 de noviembre siguiente, que rechaza un inci-

dente de nulidad de actuaciones promovido (ex artículo 240.3 LOPJ) contra la Sentencia anterior.

La Sentencia de 22 de septiembre de 1999 estimó los recursos de casación interpuestos contra la dictada el 14 de febrero de 1995 por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona la cual, a su vez, había desestimado los recursos de apelación formulados contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de aquella ciudad, dictada el 10 de diciembre de 1993, en autos acumulados de juicio de menor cuantía núms. 325/91 y 888/91, sobre nulidad de registros de marcas y caducidad por falta de uso de marca.

En la primera demanda, que dio lugar al recurso de amparo núm. 4260/99, las entidades mercantiles recurrentes alegan que la Sentencia del Tribunal Supremo vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la igualdad en la aplicación jurisdiccional de la Ley (art. 14 CE), por las razones que han quedado resumidas en el extracto de antecedentes de esta Sentencia. En la segunda demanda, que dio lugar al recurso de amparo núm. 4941/99, las sociedades recurrentes, tras intentar infructuosamente la vía del incidente de nulidad previsto en el art. 240.3 LOPJ (según la redacción de Ley Orgánica 13/1999, de 14 de mayo), imputan a la Sentencia del Tribunal Supremo otras lesiones añadidas del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al haber incurrido ésta en vicios de incongruencia por omisión de pronunciamiento e incongruencia por error. Dichas quejas se formulaban ya en el primer recurso, si bien se precisaba que, a los efectos de agotar la vía judicial previa frente a la misma, se había promovido el aludido incidente de nulidad de actuaciones. Por ello, al dictarse el Auto rechazando el incidente, las demandantes han acudido de nuevo en amparo ante este Tribunal, solicitando la acumulación de ambos recursos y reproduciendo en el segundo las quejas formuladas en el primero, para el caso de que no se accediera a la acumulación pretendida.

El Ministerio Fiscal pide el otorgamiento del amparo al considerar que la Sentencia impugnada lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva de las solicitantes de amparo (art. 24.1 CE), en los términos que también han quedado extractados en los antecedentes.

El resto de las partes personadas solicitan la denegación del amparo con argumentos que coinciden entre sí en lo sustancial. Consideran, como cuestión previa, que al haber sido admitido a trámite el primer recurso (núm. 4260/99), el segundo recurso de amparo (núm. 4941/99) debe quedar fuera de la consideración de este Tribunal, ya que sería extemporáneo por la interposición de un incidente de nulidad manifiestamente improcedente. Por consiguiente, sólo deberían ser examinadas las quejas vertidas en el primer recurso, las cuales, por otra parte, han de ser rechazadas, toda vez que bajo la invocación de los derechos fundamentales que se invocan, consagrados en los arts. 14 y 24.1 CE, las recurrentes pretenden en realidad que el Tribunal Constitucional entre a revisar la valoración de los hechos y la interpretación de la legalidad ordinaria en el caso concreto. Para el caso de que se entrase a conocer del segundo recurso también debería denegarse el amparo, ya que la Sentencia impugnada ha dado respuesta fundada y congruente a las pretensiones deducidas; no ha existido la incongruencia denunciada por las recurrentes pues, a efectos de las exigencias de congruencia, no deben confundirse las pretensiones con las meras alegaciones esgrimidas como soporte de ellas.

2. Resulta necesario examinar, ante todo, el óbice procesal que han coincidido en invocar, en sus alegaciones por el trámite del art. 52.1 LOTC, la Procuradora Sra. Ortiz Cornago y el Procurador Sr. Rodríguez Nogueira

y que debería provocar la inadmisión por extemporáneo del recurso de amparo 4941/99, caso de que no se considere inadmisibles por prematuro el recurso de amparo 4260/99.

No debe dejar de indicarse que este óbice quedó implícitamente descartado por nuestro ATC 164/2000, de 26 de junio, el cual, tras la admisión a trámite de los recursos núms. 4260/99 y 4941/99, acordó la acumulación de los mismos solicitada por las recurrentes, al apreciar la conexión a que se refiere el art. 83 LOTC, en el sentido informado por el Ministerio Fiscal, no habiéndose opuesto a la acumulación el resto de las partes personadas en esta vía de amparo constitucional.

Sin perjuicio de lo anterior ha de señalarse que el óbice procesal opuesto ha de ser rechazado, pues no puede compartirse el argumento referido a la pretendida extemporaneidad del recurso de amparo número 4941/99, una vez admitido a trámite el recurso de amparo núm. 4260/99.

De entrada conviene precisar que, atendidas las quejas que se dirigen a la Sentencia recurrida en el amparo núm. 4260/99, por vulneración de los arts. 14 y 24.1 CE, ninguna duda cabe de que dicho recurso cumple el requisito de agotamiento de la vía judicial previa previsto en el art. 44.1.a) LOTC. Ahora bien, en el momento de justificar el cumplimiento de los requisitos procesales en el propio recurso 4260/99, las demandantes ya advirtieron que, al considerar que la Sentencia recurrida también había incurrido en vicios de incongruencia lesivos del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE, habían promovido sobre este punto concreto de dicha Sentencia el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el art. 240.3 LOPJ, cuya copia acompañaban.

Pues bien, debemos recordar una vez más que este Tribunal viene declarando que el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 240.3 LOPJ (según la redacción de la Ley Orgánica 13/1999, de 14 de mayo, aplicable en este caso) constituye el remedio procesal idóneo para obtener la reparación de los «defectos de forma que hubieran causado indefensión o de la incongruencia del fallo, siempre que los primeros no haya sido posible denunciarlos antes de recaer sentencia o resolución que ponga fin al proceso y que, en uno u otro caso, la sentencia o resolución no sea susceptible de recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida». Se sigue de ello que en los supuestos en que la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se alegue se funde en la existencia de un vicio de incongruencia que no pueda ser reparado en la vía ordinaria a través del sistema general de recursos que quepan contra la sentencia o resolución de que se trate, debe intentarse, antes de acudir al recurso de amparo, la tutela del derecho fundamental que se considere vulnerado mediante la interposición del expresado incidente de nulidad previsto en el art. 240.3 LOPJ, sin cuyo requisito la demanda de amparo devendrá inadmisibles, conforme a los arts. 44.1 a) y 50.1 a) LOTC, por falta de agotamiento de todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial (SSTC 174/2003, de 29 de septiembre FJ 9; 163/2003, de 29 de septiembre FJ 3; 134/2003, de 30 de junio, FJ 2 a); 178/2002, de 14 de octubre, FJ 4; 228/2001, de 26 de noviembre, FJ 3; 105/2001, de 23 de abril, FJ 3; y 284/2000, de 27 de noviembre, FFJJ 2 y 3).

Por consiguiente, el incidente de nulidad promovido por las recurrentes contra la Sentencia impugnada en amparo, fundado en la incongruencia por omisión de pronunciamiento e incongruencia por error de ésta, lejos de constituir el fraude que se afirma por quienes sostienen la excepción, era un remedio procesal procedente a los efectos de agotar la vía judicial previa, de tal manera que, una vez rechazado a *limine* dicho incidente, el

segundo recurso de amparo ha sido interpuesto dentro del plazo previsto en el art. 44.2 LOTC.

Ahora bien, como se razonaba en el ATC 205/1999, de 28 de julio (FJ 1), «exigir la interposición del incidente de nulidad de actuaciones como forma de agotar la vía judicial y garantizar la subsidiariedad del amparo tendría como efecto práctico la obligación de interponer el citado incidente respecto de uno de los motivos de amparo y, paralelamente, sin esperar su resolución para no provocar la extemporaneidad de la demanda de amparo respecto del resto de los motivos, la interposición de ésta. Es más, en el supuesto de que el incidente de nulidad de actuaciones fundado en el defecto de incongruencia por omisión de pronunciamiento que cause de indefensión no fuera satisfactoria para quien lo instó se seguiría la interposición de un segundo recurso de amparo contra la respuesta dada en el incidente de nulidad».

Este es justamente el *iter* procesal seguido por las recurrentes ante las dificultades interpretativas que planteaba el agotamiento de la vía judicial previa en este caso, por lo que, teniendo en cuenta el carácter flexible que ha de presidir la interpretación de los requisitos procesales para recurrir en amparo, ha de convenirse con el Ministerio Fiscal en que no se podía exigir a las recurrentes más de lo que hicieron para ver examinadas sus pretensiones en esta vía constitucional de amparo.

Debe observarse, por otra parte, que si se entendiera que el primer recurso de amparo es inadmisibles por prematuro, al estar pendiente a la fecha de su interposición el incidente de nulidad promovido por las recurrentes, la conclusión a la que se llegaría desde el punto de vista de las quejas formuladas en amparo sería irrelevante, toda vez que las recurrentes también previnieron este riesgo incorporando, de forma subsidiaria, las quejas de su primer recurso de amparo al segundo recurso, para el caso de que el primero fuera inadmitido ex artículo 44.1 a) LOTC. Todo ello sin perjuicio de que la acumulación decretada hace uno el recurso y su resolución, tornándolo inútil esta disquisición.

3. Entrando ya a examinar las quejas formuladas por las recurrentes en amparo contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, debemos comenzar descartando la referida a la supuesta lesión del principio de igualdad ante la Ley o en la aplicación jurisdiccional de la ley (art. 14 CE), que derivaría de la supuesta modificación arbitraria y selectiva de la doctrina mantenida con anterioridad por la misma Sala Primera del Tribunal Supremo en casos anteriores, que se afirma por las demandantes. Como advierte el Ministerio Fiscal, además de que no se acompañan las Sentencias que se invocan como contraste, de la propia fundamentación contenida en la demanda de amparo se desprende que no concurre la identidad de supuestos en los casos comparados, inexcusable para fundamentar el juicio de igualdad, de acuerdo con la reiterada doctrina de este Tribunal.

En efecto, un mismo órgano judicial no puede cambiar el sentido de sus decisiones adoptadas con anterioridad en supuestos sustancialmente iguales sin una argumentación razonada para dicho apartamiento, que permita deducir que la solución dada al caso responde a una interpretación abstracta y general de la norma aplicable y no a una respuesta *ad personam*, singularizada y arbitraria, que constituiría una vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE). Sin embargo, para enjuiciar si la respuesta del órgano judicial se aparta infundadamente de sus resoluciones precedentes ha de acreditarse por el recurrente la existencia de un término de comparación idóneo, ya que el juicio de igualdad sólo puede realizarse sobre la comparación entre la resolución judicial impugnada y las precedentes resoluciones del mismo órgano judicial que, en casos sus-

tancialmente iguales, hayan sido resueltos de forma contradictoria (por todas STC 140/2003, de 14 de julio, FJ 4). Por ello es preciso que los supuestos que constituyen el término de comparación sean esencialmente iguales, pues sólo si los casos son iguales entre sí puede efectivamente pretenderse que la solución dada para uno sea igual a la del otro (por todas, SSTC 102/1999, de 31 de mayo, FJ 3, y 133/2002, de 3 de junio, FJ 6). Corresponde al recurrente la carga de aportar, como término de comparación válido, los precedentes de los que la resolución impugnada se habría apartado, poniendo así a disposición de este Tribunal los elementos de juicio necesarios para poder valorar si un mismo órgano judicial en supuestos sustancialmente idénticos ha resuelto en sentido distinto sin ofrecer una adecuada motivación de su cambio de criterio o sin que la misma pueda deducirse razonablemente de los términos de la resolución impugnada (SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 21; 240/1998, de 15 de diciembre, FJ 6; 157/1997, de 29 de septiembre, FJ 6; 141/1994, de 9 de mayo, FJ 2; ó 212/1993, de 28 de junio, FJ 6).

Las demandantes de amparo alegan la lesión del principio de igualdad en la aplicación de la Ley por entender que la Sentencia impugnada se apartaría de la doctrina sentada por la propia Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en relación con la fijación de hechos y valoración de la prueba, la prevalencia de la normativa interna sobre una Directiva comunitaria no traspuesta que no tiene efecto directo horizontal sobre los particulares, la apreciación de la buena fe como cuestión de hecho y el tipo de uso de las marcas mixtas para impedir su caducidad, acompañándose estas alegaciones únicamente con una cita genérica, por su fecha y número de repertorio, de diversas Sentencias del Tribunal Supremo. Es de observar, sin embargo, que ninguna de las Sentencias citadas aborda un supuesto sustancialmente idéntico al enjuiciado por la Sentencia recurrida en amparo (en muchos casos las Sentencias invocadas no guardan siquiera relación alguna con litigios planteados en materia de Derecho de marcas), por lo que, no concurriendo el requisito de la identidad de supuestos en los casos comparados, indispensable para fundamentar el juicio de igualdad en la aplicación de la ley, esta queja ha de ser rechazada.

4. En cuanto a las quejas referidas a la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), su examen debe comenzar por las de incongruencia recordando que desde las Sentencias 20/1982, de 5 de mayo (FFJJ 1 a 3); 14/1984, de 3 de febrero (FJ 2); 14/1985, de 1 de febrero (FJ 3); 77/1986, de 12 de junio (FJ 2); y 90/1988, de 13 de mayo (FJ 2), una jurisprudencia constante de este Tribunal ha venido definiendo dicho vicio como un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos esenciales del mismo. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre, según hemos dicho de modo reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como *ultra petita*, *citra petita* o *extra petita partium* (por todas, SSTC 90/1988, de 13 de mayo, FJ 2, y 111/1997, de 3 de junio, FJ 2), cuyos contornos han decantado secularmente los Tribunales al depurar la aplicación de la legalidad procesal ordinaria.

Son muy numerosas las decisiones en las que este Tribunal ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar un derecho fundamental amparado en el art. 24.1 CE. Se ha elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado que aparece sistematizado con cierto detalle, entre otras, en la reciente STC 114/2003, de 16 junio (FJ 3), con las siguientes palabras:

«El vicio de incongruencia... puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurra la controversia procesal (SSTC 215/1999, de 29 de noviembre, FJ 3; 5/2001, de 15 de enero, FJ 4; 237/2001, de 18 de diciembre, FJ 6; 135/2002, de 3 de junio, FJ 3). El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos —partes— y objetivos —causa de pedir y *petitum*— de tal modo que la adecuación debe extenderse tanto a la petición como a los hechos que la fundamentan (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 3; 5/2001, de 15 de enero, FJ 4).

Dentro de la incongruencia se distingue la llamada incongruencia omisiva o *ex silentio*, que sólo tiene relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuizada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos e intereses legítimos sometidos a su jurisdicción provocando una denegación de justicia, denegación que se comprueba examinando si existe un desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes, sin que quepa la verificación de la lógica de los argumentos empleados por el Juzgador para fundamentar su fallo (SSTC 118/1989, de 3 de julio, FJ 3; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 4).

También es doctrina consolidada de este Tribunal, por lo que se refiere específicamente a la incongruencia omisiva (desde nuestra temprana STC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 2, hasta las más próximas SSTC 158/2000, de 12 de junio, FJ 2; 309/2000, de 18 de diciembre, FJ 6; 82/2001, de 26 de mayo, FJ 4; 205/2001, de 15 de octubre, FJ 2; 141/2002, de 17 de junio, FJ 3); y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias *Ruiz Torija c. España* e *Hiro Balani c. España*, de 9 de diciembre de 1994), que no toda falta de respuesta a las cuestiones planteadas por las partes produce una vulneración del derecho a la tutela efectiva, y que tales supuestos no pueden resolverse de manera genérica, sino que es preciso ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar, primero, si la cuestión fue suscitada realmente en el momento oportuno (SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 4; 5/2001, de 15 de enero, FJ 4), y, segundo, si el silencio de la resolución judicial representa una auténtica lesión del derecho reconocido en el art. 24.1 CE o si, por el contrario, puede interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface las exigencias de la tutela judicial efectiva. Para ello debe distinguirse entre lo que son meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas. Respecto de las alegaciones, y salvo que se trate de la invocación de un derecho fundamental (STC 189/2001, de 24 de septiembre, FJ 1), puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas ellas, pudiendo bastar, en atención a las particulares circunstancias concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. Respecto de las pretensiones, en cambio, la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor, sin más excepción que la de una desestimación tácita de la pretensión, de modo que del conjunto de razonamientos de la decisión pueda deducirse, no ya que el órgano judicial ha valorado la pretensión, sino además los motivos de la respuesta tácita (por todas, STC 85/2000, de 27 de marzo, FJ 3).

En fin, es pertinente recordar que la congruencia es una categoría legal y doctrinal cuyos contornos no corresponde determinar a este Tribunal. Por lo tanto,



la incongruencia omisiva es un quebrantamiento de forma que sólo determina vulneración del art. 24.1 CE si provoca la indefensión de alguno de los justiciables, alcanzando relevancia constitucional cuando, por dejar impregunada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos o intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia (STC 169/2002, de 30 de septiembre, FJ 2)».

5. Expuesta así nuestra doctrina general sobre la materia será de precisar, entrando ya en el examen de los vicios denunciados, que son tres las cuestiones en las que las recurrentes sustentan su queja por incongruencia contra la Sentencia del Tribunal Supremo y el Auto que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones: a) omisión de pronunciamiento sobre la alegación de mala fe y abuso del derecho del Sr. Amigó y la Sra. Bertrand al ejercer las acciones de nulidad de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 y violación de los derechos de la marca 88.222; b) Omisión de pronunciamiento sobre la prescripción de la acción de violación de la marca 82.222, opuesta ex artículo 39 de la Ley de marcas; y c) omisión de pronunciamiento sobre la prescripción de tolerancia prevista en el artículo 9 de la Directiva 89/104/CEE.

Estas cuestiones fueron invocadas por las recurrentes tanto a lo largo del proceso *a quo* como en casación, fundamentando sus pretensiones de que no fuera estimada la acción de nulidad contra las marcas núms. 1.156.105 y 1.156.106, registradas a favor de Nike International, Ltd., y de que no fuera acogida la acción por infracción de los derechos de la marca núm. 88.222. En la instancia estas alegaciones fueron formuladas en el momento procesal oportuno (en los escritos de contestación a la demanda y de conclusiones) de manera subsidiaria para el caso de no apreciarse la caducidad de la marca núm. 88.222 que dichas empresas solicitaban. Declarada la caducidad de dicha marca por la Sentencia de instancia y confirmada esa resolución en apelación, estos alegatos se formularon también, de manera subsidiaria, en el escrito de impugnación de los recursos de casación esgrimiéndose como fundamento de su defensa frente al subsiguiente ejercicio de la acción de nulidad y violación de los derechos de marca por parte de los titulares de dicha marca núm. 88.222 contra American Nike, S.A., y Nike International, Ltd., para el caso de que fuera revocada dicha declaración de caducidad y, una vez casada y anulada la Sentencia de la Audiencia Provincial, debiera pronunciarse la Sala Primera del Tribunal Supremo con plena jurisdicción sobre las pretensiones formuladas en el recurso 325/91, en el que se había formulado el alegato que se ha indicado.

Por lo que respecta a la primera de las cuestiones es obligado admitir que la Sentencia del Tribunal Supremo no se pronuncia en ningún momento sobre el expresado alegato de mala fe y abuso de derecho de los titulares de la marca núm. 88.222 al ejercitar las acciones de nulidad de las marcas «Nike y gráfico del *swoosh*» y violación de los derechos de la marca 88.222 contra las compañías recurrentes en amparo.

El Auto de la Sala Primera de 4 de noviembre de 1999, que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones, no repara la omisión que se acaba de indicar. Su parte dispositiva expresa que se rechaza *a limine* la demanda incidental de nulidad planteada pero no por ello deja de examinar, en sus fundamentos, los vicios de incongruencia alegados por las recurrentes. En concreto, por lo que se refiere al que nos ocupa, niega que la incongruencia omisiva se haya producido razonando que al declarar la Sentencia que «la marca núm. 88.222 no había caducado porque había sido usada o no se había producido un uso extemporáneo de aquélla y

declarar expresamente que concurría en su titular registral la buena fe en el ejercicio de su derecho de marca, quedaban tácita pero concluyentemente negadas las alegaciones relativas al fraude de ley, al abuso de derecho y uso de mala fe».

Esta justificación no repara el vicio de incongruencia, como se pone de manifiesto en un examen detenido de la respuesta que ofrece la Sentencia recurrida en amparo. Resulta evidente, como pone de relieve el Ministerio Fiscal en sus alegaciones en esta vía de amparo, que el Auto de 4 de noviembre de 1999 confunde la cuestión de la buena fe en la reanudación del uso de la marca, con la buena fe que debe presidir el ejercicio de las acciones procesales, que es el alegato que realmente se denuncia como carente de respuesta en el incidente de nulidad. En efecto, la respuesta a que se refiere el Auto de 4 de noviembre de 1999 se ciñe únicamente al examen de la pretensión de caducidad por falta de uso de la marca 88.222, conforme a lo expresado en el art. 53 a) *in fine* de la Ley de marcas, de 10 de noviembre de 1988, en relación con el art. 4.1 de la misma Ley. Así, la procedencia de descartar cualquier sombra de mala fe en el titular de la marca 88.222 —a que se refiere el Auto— se limita en la Sentencia a que el mismo había iniciado los preparativos para la reanudación del uso de la marca 88.222, cuando todavía no era posible atisbar siquiera el ejercicio una demanda de caducidad por falta de uso contra la repetida marca 88.222. Dicha pretensión, formulada por las recurrentes en los autos núm. 888/91, es la única examinada en la Sentencia de casación, cuando el alegato que se censura como omitido había sido opuesto como defensa para justificar la pretensión desestimatoria de la demanda originadora de los autos núm. 325/91.

La recogida por el Auto que resuelve el incidente en la forma expresada es la única respuesta que se contiene en la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la alegación de mala fe y abuso del derecho del Sr. Amigó y la Sra. Bertrand al ejercer las acciones de nulidad de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 y violación de los derechos de la marca 88.222. Del contexto de la Sentencia recurrida en amparo no resulta ningún elemento adicional que permita apreciar que se desestimó implícitamente el alegato que se denuncia como omitido. En tales circunstancias resulta obligado concluir que se ha producido en la Sentencia, y se confirma en el Auto que resuelve el incidente, una incongruencia por omisión con relevancia constitucional ya que, a diferencia de lo que entiende el Ministerio Fiscal, la cuestión no es, en este caso concreto, una simple alegación o argumentación de parte sino un alegato sustancial que contiene los hechos básicos y fundamentales que nutren o fundamentan la pretensión de las recurrentes de desestimación de las pretensiones de nulidad de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 así como de la violación de derechos de la marca 88.222.

La defensa de las entidades Nike International, Ltd., y American Nike, S.A., se ha fundamentado, en efecto, en todas las instancias y grados del proceso *a quo* en alegar e intentar demostrar que la demanda que origina los autos 325/91 responde a una estrategia elaborada por el antiguo distribuidor y licenciatario de sus productos, la compañía española Cidesport, desde el inicio de sus relaciones con Nike, para despojarla de mala fe en España de su renombrada marca de artículos deportivos «Nike y gráfico del *swoosh*». Pese a que la cuestión no se trató en los fundamentos de Derecho de la Sentencia de la Audiencia Provincial, por el éxito de la cuestión preferente de caducidad de la marca 88.222, los antecedentes de hecho de la Sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de febrero de 1995 se hacen eco de lo esencial de este alegato y señalan que «en el fondo, sin embargo, late la cuestión...

de si la concedente ha abusado de su posición dominante o si, más bien, la concesionaria adquirió, sirviéndose de personas interpuestas al modo de testaferros, derechos sobre una marca nacional que impedía el acceso al Registro de las de aquella, para obtener de la misma, incluso extinguidas las relaciones contractuales de distribución y licencia, prestaciones que no hubiera conseguido en otro caso». Pues bien, esta cuestión, que trasciende lo que es un simple alegato o argumentación de parte, al integrar la razón por la que se pide la desestimación de la demanda, no ha sido tratada en forma expresa ni considerada o rechazada en forma siquiera implícita por la Sentencia del Tribunal Supremo que, de esta forma, ha alterado los términos del debate y la defensa esgrimida por la parte demandada.

La jurisprudencia constante de este Tribunal ha considerado que la razón por la que se pide o *causa petendi* no puede ser objeto de modificación por el Tribunal sin incurrir en una incongruencia prohibida en el plano constitucional. Una modificación de esta índole significa una alteración de la acción que se ejerce en cada caso, sin oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi, con evidente indefensión (SSTC 177/1985, de 18 de diciembre, FJ 4; 5/1990, de 18 de enero, FJ 4; 44/1993, de 8 de febrero, FFJJ 2 y 3; 305/1994, de 14 de noviembre, FJ 2; 94/1997, de 8 de mayo, FJ 2; 136/1998, de 29 de junio, FJ 2; 96/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 227/2000, de 2 de octubre, FJ 2; 40/2001, de 12 de febrero, FJ 4; 45/2003, de 3 de marzo, FJ 3; 110/2003, de 16 de junio, FJ 2, entre otras muchas).

Cabe concluir que la omisión de pronunciamiento de la Sentencia recurrida sobre la cuestión indicada ha producido una indefensión a las recurrentes prohibida en el artículo 24.1 de la Constitución española. Esta conclusión se acomoda, por otra parte, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según las exigencias de la Sentencia, ya citada, en el asunto *Hiro Balani contra España* de 9 de diciembre de 1994 en la que, al examinar un supuesto muy similar al que aquí se enjuicia, se consideró contrario al artículo 6.1 del Convenio europeo que el Tribunal que, en casación, anula una decisión dictada no examine la totalidad de las alegaciones formuladas durante el procedimiento, al menos en la medida en que las mismas eran «objeto del debate» y esto, incluso si no estaban expresamente repetidas en casación (§ 28). En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Europeo en la Sentencia de la misma fecha sobre el caso *Ruiz Torija contra España* (§ 30).

6. Por lo que se refiere a la supuesta omisión de pronunciamiento sobre la *exceptio doli* en relación con la denominada «prescripción por tolerancia» de las acciones de nulidad y violación del derecho de marca, fundada en el art. 9 de la Directiva comunitaria 89/104/CEE, hay que poner de relieve que el Auto resolutorio del incidente de nulidad incurre en dos errores patentes en relación con el mismo. En primer lugar, al afirmar que «esta alegación no fue invocada en casación», cuando resulta que sí se efectuó este alegato; y, en segundo lugar, al afirmar que estaba «basado en una norma comunitaria que, en ningún caso, fue aplicada para la resolución del proceso como el propio recurrente vino a admitir cuando se discutió la cuestión prejudicial comunitaria», en referencia equivocada al primer fundamento jurídico de la Sentencia que, en efecto, desestimó la cuestión prejudicial planteada por el Sr. Amigó y la Sra. Bertrand, pero en relación con los arts. 10, 12.1 y 13 de la citada Directiva. La omisión de pronunciamiento sobre esta alegación supone también un vicio de incongruencia omisiva que vulnera el art. 24.1 CE, pues la misma es una excepción que complementa el alegato sobre la ausencia de buena fe en

el ejercicio de las acciones por nulidad y por infracción de los derechos de marca ejercitadas por los recurrentes en casación, con posible incidencia sobre el fallo.

Tampoco es atendible el razonamiento del Auto del Tribunal Supremo que resuelve la nulidad de actuaciones al afirmar que se ha producido una desestimación tácita respecto de dicho alegato. Lo que se invocaba por las recurrentes era la imposibilidad de solicitar la nulidad de las marcas registradas por American Nike u oponerse al uso de las mismas cuando se aducía haber consentido su uso en España durante más de cinco años. El Auto que resuelve la nulidad de actuaciones confunde esta prescripción de una acción procesal, referida a la acción de nulidad y por violación de los derechos de la marca 88.222, con la extinción-caducidad de la propia marca 88.222, que se produce por su falta de uso a lo largo del tiempo. Al no poderse entender producida dicha desestimación tácita en relación con la denominada *exceptio doli*, hay que concluir que también se ha producido una incongruencia omisiva relevante desde la perspectiva del art. 24.1 CE, por lo que la queja también debe prosperar.

7. Constituye, por otra parte, fundamento directo de una auténtica pretensión el alegato referido a la excepción de prescripción extintiva de la acción de violación del derecho de marca prevista en el art. 39 de la Ley de marcas, alegación que tampoco ha recibido respuesta alguna, ni expresa ni tácita, por parte de la Sala Primera del Tribunal Supremo en la Sentencia impugnada, ya que la misma incurre en el error de referirse a la prescripción de la acción para pedir la nulidad de la marca inscrita, prevista en el art. 48 de la Ley de marcas. Por su parte el Auto que resuelve el incidente de nulidad, además de incurrir en el error de afirmar que tal cuestión no fue planteada en la impugnación del recurso de casación, entiende que en cualquier caso esta alegación habría sido tácitamente resuelta en la Sentencia, pues «si se declara que usó la marca con buena fe el tiempo necesario para evitar su caducidad se está negando la existencia de una prescripción, pues al estar basadas la caducidad y la prescripción en un mismo presupuesto de índole temporal, no cabe admitir la concurrencia simultánea de la no caducidad y de la prescripción salvo que se desatienda el principio de contradicción». De este modo, el Auto viene nuevamente a confundir la caducidad por no uso de la marca [arts. 4 y 53 a) de la Ley de marcas], o la prescripción por no ejercicio de la acción de nulidad contra la inscripción de una marca (art. 48.2 de la Ley de marcas), con la prescripción de las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca conforme al art. 39 de la Ley de marcas, cuya comprobación debe hacerse sobre presupuestos fácticos distintos (el tiempo que se estuvo utilizando la marca infractora con conocimiento de los titulares de la marca infringida), sin que la concurrencia de esos presupuestos fácticos para apreciar una posible prescripción de la acción por violación del derecho de marca hayan sido objeto de análisis en la Sentencia impugnada.

En definitiva, respecto a la alegación relativa a la prescripción extintiva de la acción por violación de la marca núm. 88.222 ejercitada contra las demandantes de amparo la Sentencia y Auto impugnados incurren en incongruencia mixta o por error, que representa una denegación de la tutela judicial efectiva de quien se ve perjudicado por este erróneo proceder (por todas, SSTC 136/1998, de 29 de junio; FJ 2; 96/1999, de 31 de mayo, FJ 5; y 100/2000, de 10 de abril, FJ 5), pues no se da respuesta alguna, expresa ni tácita, a dicha alegación, referida al art. 39 de la Ley de marcas, incurriendo la Sentencia en el error de referirse a la prescripción de la acción de nulidad de la marca inscrita prevista en el art. 48 de la Ley de marcas, cuestión que no era la planteada por las demandantes de amparo.

En efecto, en relación con el ejercicio de la acción por infracción de los derechos de marca, que constituyó el séptimo motivo del recurso de casación interpuesto por el Sr. Amigó y la Sra. Bertrand, el Tribunal Supremo acordó, en el fundamento de Derecho tercero y último de la Sentencia, «estimar parcialmente el actual motivo, en el sentido de proclamar todas las consecuencias legales derivadas de la declaración de nulidad de la marca y exigidas por la parte recurrente en su pretensión, salvo la de proclamar la existencia y cuantía de una indemnización de daños y perjuicios por no darse los presupuestos para ello». Así pues, aunque la indemnización por daños y perjuicios que los recurrentes en casación solicitaron en el ejercicio de dicha acción [art. 36 b) de la Ley de marcas] fue expresamente desestimada, la declaración del cese de las recurrentes en amparo en las actividades comerciales y publicitarias emprendidas con violación del derecho de marca [art. 36 a) y c) de la Ley de marcas] deriva de la estimación de la acción por nulidad de las marcas de las recurrentes en amparo efectuada por la Sentencia impugnada, que no da respuesta alguna a la excepción de prescripción de dicha acción formulada por aquéllas en la impugnación del recurso de casación. Por ello, al tratarse de una omisión de pronunciamiento con posible incidencia en el fallo, ha resultado vulnerado también el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de las recurrentes en amparo.

8. La apreciación de las referidas lesiones del derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia por omisión de pronunciamiento y por incongruencia mixta o por error no es obstáculo, en el presente caso, para examinar las restantes quejas formuladas por las demandantes en amparo contra la Sentencia impugnada, referidas igualmente a la vulneración del art. 24.1 CE, como ha quedado expuesto en los antecedentes de la presente resolución, ya que, a la luz de las diferentes acciones debatidas en el proceso de instancia, las quejas referidas a la incongruencia no poseen un carácter prioritario sobre las restantes.

Sentada la anterior precisión, hemos de abordar ahora la pretendida lesión del derecho a la tutela judicial efectiva que se imputa a la Sentencia impugnada por las demandantes de amparo, por haber incurrido en tres errores patentes con relevancia constitucional.

El primero de estos supuestos errores patentes consistiría en la falta de conexión lógica entre la cuestión planteada en el segundo motivo del recurso de casación interpuesto por Cidesport, S.A., y la resuelta por el Tribunal Supremo con estimación del mismo. Así, según las demandantes de amparo, en dicho motivo Cidesport, S.A., planteaba en realidad su discrepancia con la interpretación que los órganos judiciales de instancia habían hecho del sentido de los contratos suscritos entre 1989 y 1999 por Cidesport, S.A., y Nike International, Ltd. El Tribunal Supremo por el contrario, en lugar de entrar a analizar el contenido de tales contratos, como solicitaban los recurrentes en casación, enjuicia directamente la caducidad o no de la marca registrada núm. 88.222, que era el objeto del cuarto motivo de casación del recurso de Cidesport, S.A., y no del segundo motivo del recurso de casación interpuesto. Según las demandantes de amparo, ello ha generado «una total falta de orden y de sistemática en la resolución de los diferentes motivos integrantes de los dos recursos de casación».

Esta queja carece de consistencia en forma manifiesta. En efecto, el motivo segundo del recurso de casación interpuesto por Cidesport, S.A., al igual que el motivo cuarto, contiene alegaciones dirigidas a obtener del Tribunal Supremo que no se declare la caducidad de la marca núm. 88.222. Así pues, al haberse obtenido esa declaración de ausencia de caducidad contestando a

la alegación planteada en el motivo cuarto del recurso, el pronunciamiento sobre el motivo segundo deviene intrascendente al perseguir el mismo resultado, sin que la confusión entre un motivo y otro lesione el derecho a la tutela judicial efectiva de las recurrentes en amparo.

El segundo presunto error patente consistiría en la apreciación incorrecta que, según las recurrentes, hace el Tribunal Supremo de los hechos declarados probados por las Sentencias de instancia y apelación en relación con el uso de la marca 88.222 a efectos de enervar la caducidad. Sin embargo, esta queja también ha de considerarse carente de todo contenido, pues no se advierte que dicho error haya existido o, al menos, el mismo no resulta, como viene exigiendo la doctrina de este Tribunal, «inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales» (SSTC 219/1993, FJ 4; 162/1995, de 7 de noviembre, FJ 3; 96/2000, de 10 de abril, FJ 4; y 171/2001, de 19 de julio, FJ 4, por todas).

En efecto, el Tribunal Supremo considera, en el fundamento de Derecho segundo de su Sentencia referido al recurso de Cidesport, S.A., que de la Sentencia dictada en apelación se infiere «sin lugar a dudas y, además, con reconocimiento explícito de las partes de la presente contienda judicial... [que] en los meses de febrero y marzo de 1991, Cidesport S.A. usó la marca 88.222 en versión modernizada». Esta afirmación es perfectamente coherente, al contrario de lo pretendido por las recurrentes en amparo, con lo afirmado en el inicio fundamento de Derecho decimotercero de la Sentencia de apelación (argumentación que viene a coincidir con la recogida en el fundamento de Derecho quinto de la Sentencia de instancia), a la que hace referencia la Sentencia impugnada y donde se afirma lo siguiente: «Por último, Amerikan Nike S.A. admitió, en su escrito de demanda —hecho segundo, folio número 4.114—, que Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas S.A. utiliza, desde febrero o marzo de 1991, una etiqueta, con forma de librillo de dos hojas, cuya cara externa está constituida por un cuadrado de color rojo en el que está escrita la palabra Nike, con letras inclinadas a la derecha y blancas y, debajo de ella, con letras más pequeñas, las palabras *sports wear* (esto es, el conjunto gráfico-denominativo integrante de uno de los signos que antes utilizaba), y cuya cara interna contiene una variante de la estatua griega integrada en la marca registrada con el número 88.222».

En realidad, las discrepancias entre las Sentencias de instancia y apelación y la del Tribunal Supremo no se centran en la utilización por parte de Cidesport, S.A., de una versión modernizada o derivada de la marca núm. 88.222, cuya impresión en la cara interna de una etiqueta en forma de librillo no es discutida por nadie. Lo que constituye el centro de esa discrepancia es si esa forma de utilizar dicha marca era idónea para enervar la acción de caducidad instada contra la misma conforme a la Ley de marcas, que exige además que dicha utilización cumpla determinados requisitos. Pero esta cuestión es precisamente el motivo de la siguiente queja formulada en la demanda de amparo, también desde la perspectiva del error patente.

En efecto, las demandantes de amparo imputan a la Sentencia impugnada un supuesto error patente en la valoración de la prueba, al entender el Tribunal Supremo que el uso de la etiqueta doble por parte de Cidesport, S.A., constituía un «uso correcto y normal» de la marca núm. 88.222 por no comportar «un cambio sustancial de la misma», cuando, según las recurrentes en amparo, «la parte externa y visible de dicha etiqueta constituye una descarada y palmaria imitación» del logotipo registrado por Nike International, Ltd.

Pues bien, la pretendida existencia de este tercer error patente que se imputa a la Sentencia impugnada también ha de ser rechazada, ya que el Tribunal Supremo

explicita, de manera razonada y coherente, en el fundamento de Derecho segundo de su Sentencia, los motivos que le llevan a alcanzar la conclusión de que dicha etiqueta doble constituía un «uso correcto y normal» de la marca núm. 88.222: «Pues bien, centrado todo lo anterior en el dato concreto del uso, durante los meses de marzo y abril de 1991, de la marca 88.222, se puede afirmar paladinamente que configurar la antigua imagen de la Victoria de Samotracia con la palabra NIKE —exactamente como se registró— como segunda hoja de un cuadernillo, en el que en la primera figura la palabra NIKE en blanco sobre fondo rojo, no se puede estimar como un “cambio sustancial”, y sí correcto o normal como dicen las Sentencias del Tribunal Supremo que afirman que se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el instante mismo que la referida marca del cuadernillo —objeto concreto de la presente litis— conserva el distintivo principal de la marca ya inscrita (SSTS de 13 de mayo de 1978 y de 30 de marzo de 1998)».

A la vista del razonamiento de la Sentencia impugnada que acabamos de transcribir resulta obvio que no se advierte la existencia de ningún error patente, toda vez que la conclusión a la que se llega por la Sala Primera del Tribunal Supremo en relación con el correcto uso de la marca núm. 88.222 no parte de una «indebida apreciación de los datos de la realidad condicionantes de la resolución adoptada» [por todas, STC 68/1998, FJ 3 a), sino de una valoración del material probatorio —la mencionada etiqueta de doble hoja— con la que muestran su total disconformidad los recurrentes. Desde este punto de vista, esa discrepancia con la valoración del material probatorio efectuada por el órgano judicial no deja de ser una cuestión de legalidad ordinaria no revisable en sede de amparo, a no ser que dicha valoración pudiera calificarse de irrazonable o arbitraria, lo que nos conduce a la siguiente queja que se formula en la demanda de amparo.

9. En efecto, las demandantes de amparo imputan a la Sentencia impugnada haber incurrido en arbitrariedad, al alterar sin motivación alguna los hechos declarados probados por las Sentencias de instancia, efectuando una nueva valoración de los mismos absurda por su irracionalidad. Y ello por considerar infundadamente la concurrencia en el uso de la marca núm. 88.222 por Cidesport, S.A., de los requisitos de «realidad» y «efectividad» legalmente exigidos para enervar la acción de caducidad por falta de uso ejercitada contra dicha marca.

En relación con el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) desde la perspectiva de la motivación de las resoluciones judiciales, la STC 214/1999, de 29 de noviembre, ha efectuado un importante esfuerzo de sistematización de la doctrina formulada por este Tribunal en resoluciones anteriores, extrañando también algunas consecuencias de la misma. Y así señala que el derecho a la tutela judicial efectiva «no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte el contenido de otros derechos fundamentales; pero en este caso serían esos derechos los vulnerados, y no el art. 24.1 CE. El recurso de amparo no es, pues, un cauce idóneo para corregir posibles errores en la selección, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico al caso: si lo fuera el Tribunal Constitucional se convertiría en un órgano de casación o de apelación universal y quedaría desvirtuada la naturaleza propia del proceso constitucional de amparo (por todas, SSTC 148/1994, FJ 4; 309/1994, FJ 2).

Es cierto que en numerosas Sentencias este Tribunal ha declarado que para que quepa admitir, desde la perspectiva constitucional, que una resolución judicial está

razonada es necesario que el razonamiento en ella contenido no sea arbitrario, ni irrazonable, ni incurra en un error patente; también es cierto, y esto es lo que aquí interesa, que en algunas Sentencias este parámetro de control se ha aplicado (normalmente como *ob iter dicta* sin trascendencia en el fallo —SSTC 23/1987; 90/1990; 24/1990; 180/1993; 148/1994; 241/1994; 309/1994 y 5/1998, entre otras—, aunque en alguna ocasión como *ratio decidendi* de la estimación del amparo solicitado —SSTC 22/1994, 126/1994, 112/1996 ó 147/1999) a procesos constitucionales de amparo en los que la controversia se refería únicamente a la selección, interpretación y aplicación de la legalidad infraconstitucional. Con todo, para que en estos supuestos la aplicación del canon de la arbitrariedad, la irrazonabilidad y el error patente no entre en abierta contradicción con la premisa de que el recurso de amparo no es cauce para dirimir discrepancias relativas a la selección, interpretación y aplicación de la legalidad a los casos concretos, conviene precisar que en estos supuestos el referido test debe aplicarse de forma cualitativamente distinta y, por supuesto, mucho más restrictiva que en los casos en los que la controversia constitucional afecta a contenidos propios y específicos del derecho a la tutela judicial efectiva, como pueden ser el acceso a la jurisdicción o, con otra intensidad, el acceso a los recursos.

En rigor, cuando lo que se debate es, como sucede en este caso, la selección, interpretación y aplicación de un precepto legal que no afecta a los contenidos procesales típicos del art. 24.1 CE o a otros derechos fundamentales, tan sólo podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece de una motivación o razonamiento que merezca tal nombre. En estos casos, ciertamente excepcionales, la aparente contradicción con la mentada premisa no existe, puesto que, como queda dicho, la falta de motivación y de razonamiento constituye uno de los contenidos típicos del art. 24.1 CE. Es cierto que, en puridad lógica, no es lo mismo ausencia de motivación y razonamiento que motivación y razonamiento que por su grado de arbitrariedad o irrazonabilidad debe tenerse por inexistente; pero también es cierto que este Tribunal incurriría en exceso de formalismo si admitiese como decisiones motivadas y razonadas aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas» (FJ 4).

La doctrina transcrita se reitera en SSTC 155/2001, de 2 de julio (FJ 5), 228/2001, de 26 de noviembre (FJ 5), y 32/2002, de 11 de febrero (FJ 4), entre otras.

Pues bien, aplicando la mencionada doctrina al presente caso, resulta en primer término que tanto la Sentencia de instancia como la Sentencia de apelación ofrecen una respuesta extensa respecto a la cuestión planteada en el motivo de la demanda de amparo que examinamos, que satisface plenamente las exigencias de motivación. Así, en su fundamento de Derecho séptimo, la Sentencia del Juzgado de instancia afirma que «En primer lugar el modo de presentación de la marca configurada con la imagen de la diosa griega, en el interior de la etiqueta en forma de cuadernillo de dos hojas, evidencia más que un deseo del uso de la imagen, paradójicamente un deseo de no usarla demasiado. La impresión que parece querer darse es la de que el consumidor

no advierta que está adquiriendo un producto distinguido con la genuina marca 88.222 cuya manifestación gráfica responde más a una imposición de las circunstancias que no a un deseo espontáneo y neutro por parte de Cidesport. Lo que quiere resaltarse es precisamente el signo que aparece en la cobertura de la etiqueta que viene a coincidir, salvo por la eliminación del *swoosh*, con el utilizado en todos los años de vigencia de las licencias y distribuciones concedida por Nike International, Ltd., sobre sus marcas a Cidesport. En suma, a través del uso así iniciado por la demandada se intentaba asociar los productos no a la marca "Victoria de Samotracia", que nada dice en realidad a los consumidores, sino a la marca renombrada NIKE americana que sí es apreciada por éstos... La falta de espontaneidad y el deseo de aprovechamiento del prestigio y reconocimiento de la marca ajena mediante la aproximación a la forma de presentación que le es propia de manera que pueda inducirse al público a la confusión y al error, excluye por completo el factor de buena fe y viene a constituir además el motivo autónomo de caducidad contemplado en el apartado c) del art. 53 de la Ley de marcas».

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona confirma las apreciaciones del Juzgado cuando, en su fundamento de Derecho decimotercero, declara también que «[no] cabe considerar real, sino equívoca, la utilización de una marca en desuso y desconocida, oculta a la primera visión del consumidor detrás de otra notoriamente conocida».

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo únicamente afirma a este respecto en su fundamento de Derecho segundo, en relación con el uso de la marca núm. 88.222 durante los meses de marzo y abril de 1991, que «se puede afirmar paladinamente que configurar la antigua imagen de la Victoria de Samotracia con la palabra NIKE —exactamente como se registró— como segunda hoja de un cuadernillo, en el que en la primera figura la palabra NIKE en blanco sobre fondo rojo, no se puede estimar como un "cambio sustancial", y sí correcto o normal como dicen las Sentencias del Tribunal Supremo que afirman que se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el instante mismo que la referida marca del cuadernillo —objeto concreto de la presente litis— conserva el distintivo principal de la marca ya inscrita».

A la vista de lo expuesto resulta que, incluso aplicando el estricto canon sobre la arbitrariedad o irrazonabilidad de las resoluciones judiciales susceptibles de lesionar la tutela judicial efectiva que contempla la citada STC 214/1999, la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las recurrentes en amparo. Y ello porque la Sentencia impugnada no se hace consideración alguna en relación con el principal argumento empleado tanto por el Juzgado como por la Audiencia Provincial para llegar a la conclusión contraria a la alcanzada finalmente por aquél: la imposibilidad de considerar como uso real y efectivo de la marca núm. 88.222 su inserción en la parte interior de una etiqueta doble en cuya cara externa y especialmente visible al público se utiliza una marca muy semejante a la utilizada tradicionalmente por Nike International, Ltd. Con independencia de que los adjetivos «correcto» y «normal» utilizados en la Sentencia impugnada se predicen de la modificación operada en la imagen de la marca más que del uso propiamente dicho de la misma, sin que se muestre por qué se llega a la conclusión contraria a la alcanzada por las Sentencias de instancia y apelación, que insisten en la voluntad de ocultar la marca original a través de una doble etiqueta para propiciar la confusión de los consumidores. La ausencia de razonamiento en este sentido en la Sentencia impugnada resulta, por tanto, lesiva del art. 24.1 CE.

10. La última queja de la demanda de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial se fundamenta en la interpretación y aplicación ilógica e irracional que según las recurrentes hace la Sentencia impugnada del art. 53 a) de la Ley de marcas, al entender que para enervar la acción de caducidad por falta de uso de la marca es suficiente con el uso de la misma antes del ejercicio de dicha acción, con independencia de que este uso se realice o no con la buena fe que exige inexcusablemente el citado art. 53 a), efectuando el Tribunal Supremo, en consecuencia, una interpretación *contra legem* del citado precepto. Además, la Sentencia impugnada no se atiene al sistema de fuentes establecido, ya que apoya su argumentación en la Directiva comunitaria 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, lo que resulta inadmisibles al no haber sido la citada Directiva traspuesta al Derecho español cuando se dicta la Sentencia, sin perjuicio de que en cualquier caso, la aplicación de lo dispuesto en el art. 12.1 de la citada Directiva, conduce a la misma conclusión que el art. 53 a) de la Ley de marcas, esto es, la necesidad de un uso de buena fe para la rehabilitación de una marca caducada. Por otra parte, la Sentencia corrige la apreciación efectuada en las Sentencias de instancia y apelación en cuanto a la inexistencia de buena fe en el uso de la marca 88.222 por Cidesport, S.A., sustituyéndola por una nueva valoración de los hechos carente de lógica y manifiestamente arbitraria.

Para afrontar el examen de esta queja, conviene comenzar precisando que el art. 53 de la Ley de marcas establece que «se declarará por los Tribunales la caducidad del registro de la marca y se procederá por el Registro de la Propiedad Industrial a la cancelación del mismo: a) cuando la marca no haya sido usada con arreglo al art. 4 de la presente ley... No obstante, no podrá declararse la caducidad del registro de la marca si, en el período comprendido entre la expiración del plazo fijado en dicho artículo y los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad, el titular de la marca demuestra que ha empezado a usarla de buena fe con arreglo a tal artículo». A su vez, el art. 4 establece un plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de la concesión de marca sin que ésta hubiera sido usada real y efectivamente en España para incurrir dicha marca en caducidad.

Por su parte, el art. 12.1 de la Directiva 89/104/CEE (cuya trasposición no se ha producido hasta la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas), establece que «Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo...; sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que la demanda de caducidad podría ser presentada».

Pues bien, sobre esta cuestión se pronuncia la Sentencia impugnada en su fundamento de Derecho segundo, afirmando lo siguiente: «Siguiendo el excurso teórico en relación al tema de la caducidad, planteado en la presente contienda judicial hay que traer a colación que la falta de uso de la marca durante el correspondiente plazo de cinco años establecido *in genere* en el art. 4.1 de la Ley de marcas hay que atemperarlo con lo esta-

blecido en el último inciso del apartado a) del art. 53 de dicha Ley, que establece la inoperancia de dicho plazo quinquenal siempre que el titular de la marca demuestre que ha iniciado o reanudado de buena fe el uso de la misma con anterioridad al ejercicio de la acción declarativa de caducidad esta anterioridad [sic] tiene fijado el plazo previo de tres meses, aunque a este tenor hay que tener en cuenta el art. 12 de la Directiva comunitaria de 1988 que interpreta dicho plazo, quitándole rigidez cronológica... Con relación al requisito de buena fe que deberá acompañar al uso posterior a la caducidad de la marca en cuestión, hay que afirmar, y en este extremo, en principio hay que traer a colación el mencionado precepto de la Directiva CEE de 21 de diciembre de 1988, sobre marcas, que como se ha indicado, se permite enervar la acción declarativa de caducidad si en cualquier momento anterior a la presentación de la demanda se reanuda el uso de la marca, con independencia y abstracción de que tal acción se realice de buena o mala fe, sabiéndose o no que va a existir tal demanda».

Para dar respuesta a las quejas de las recurrentes conviene empezar por recordar que, aún en los supuestos de aplicación interna del Derecho comunitario (SSTC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 4, 120/1998, de 17 de julio, FJ 4, y 41/2002, de 25 de febrero, FJ 2, por todas) el control por parte de este Tribunal de la selección de la norma aplicable llevada a cabo por los órganos jurisdiccionales sólo podría producirse, en términos generales, si se ha tratado de una selección arbitraria o manifiestamente irrazonable (STC 23/1987, de 23 de febrero, FJ 3), ha sido fruto de un error patente (entre otras, SSTC 102/1984, de 12 de noviembre, FJ 2, y 199/1994, de 4 de julio, FJ 2) o, en fin, cuando lesione derechos y libertades fundamentales tutelables, a través de la vía del recurso de amparo (SSTC 50/1984, de 5 de abril, 23/1987, de 23 de febrero, 50/1988, de 22 de marzo, 90/1990, de 23 de mayo, 359/1993, de 29 de noviembre, entre otras).

Sin perjuicio de lo anterior, es cierto, como advierte el Ministerio Fiscal, que tanto del art. 53 a) de la Ley de marcas como del art. 12.1 de la Directiva 89/104/CEE se infiere sin dificultad que, en contra de lo afirmado en la Sentencia impugnada, en ningún momento se excusa el requisito de la buena fe en el inicio o reanudación del uso de la marca para enervar la acción de caducidad. Por el contrario, se trata de un requisito expresamente exigido en el art. 53 a) de la Ley de marcas, que el art. 12.1 de la Directiva identifica con el desconocimiento del titular de la marca incurso en caducidad que inicia o reanuda su uso del hecho de que puede ser presentada la demanda de caducidad, por lo que la interpretación de que realiza el Tribunal Supremo en la Sentencia impugnada del citado art. 12.2, afirmando que «se permite enervar la acción declarativa de caducidad si en cualquier momento anterior a la presentación de la demanda se reanuda el uso de la marca, con independencia y abstracción de que tal acción se realice de buena o mala fe, sabiéndose o no que va a existir tal demanda», carece de sustrato lógico y podría conducir a la estimación de la queja de las recurrentes si fuese el único argumento en el que la Sentencia impugnada fundamentase la estimación del motivo casacional correspondiente.

Sin embargo, ello no es así, sino que la Sentencia impugnada, tras rechazar la exigencia del requisito de buena fe en la reanudación de la marca caducada para enervar la acción de caducidad, razona acto seguido que no advierte «atisbo de mala fe» en el uso de la marca 88.222 por Cidesport, S.A., «puesto que ya en 1990 y así se infiere del *factum* de la Sentencia recurrida, ya había iniciado los preparativos para el uso de la marca 88.222 en su faceta de "marca derivada", sin atisbarse el uso de la pretensión de caducidad, como lo fue la

participación en dos ferias comerciales y el encargo a una entidad de diseño la confección de la marca derivada». En definitiva, la Sentencia impugnada llega a la conclusión de que el uso de la marca núm. 88.222 mediante su inserción en la parte interior de una etiqueta doble o librillo en cuya cara externa figura la palabra «Nike» en caracteres blancos sobre fondo rojo, es un uso efectivo y de buena fe, al interpretar que ni los titulares ni la sociedad explotadora de la marca conocían cuando iniciaron su uso en la mencionada forma que la demanda de caducidad podía ser presentada por las compañías ahora recurrentes en amparo. Dicho de otro modo, la Sala Primera entiende que, aunque los arts. 53 a) de la Ley de marcas y 12.1 de la Directiva comunitaria 89/104/CEE fuesen interpretados en el sentido de que cabe enervar la acción de caducidad de marca si en cualquier momento anterior a la presentación de la demanda se inicia o reanuda el uso de la marca de buena fe, desconociéndose que va a presentarse tal demanda, se llegaría a la misma conclusión estimatoria del motivo casacional, al entender que ha quedado acreditado que el uso por Cidesport, S.A., de la marca núm. 88.222 fue de buena fe, desconociendo que la demanda de caducidad de dicha marca fuera a ser presentada por las ahora recurrentes en amparo. Nos hallamos, pues, ante un problema de valoración de los elementos probatorios y de interpretación del Derecho aplicable, que excede del canon de control del Tribunal Constitucional, al no advertirse en esta interpretación de la Sala Primera sobre la existencia de buena fe en el uso de la marca núm. 88.222, arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o error patente con relevancia constitucional.

11. Llegados a este punto resta únicamente determinar, con arreglo a lo dispuesto en el art. 55.1 LOTC, el alcance del amparo otorgado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Como señala el Ministerio Fiscal, el otorgamiento del amparo determina desde luego la anulación de la Sentencia impugnada, pero no debe extenderse a declarar, como pretenden las recurrentes en amparo, la firmeza de las Sentencias dictadas en la instancia y en apelación, sino que ha de limitarse a ordenar la retroacción de actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo para que dicte nueva Sentencia con libertad de criterio jurídico pero debidamente motivada y respetuosa en todo caso con el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva de las recurrentes en amparo, conforme se declara en los FFJJ 5, 6, 7 y 9 de la presente Sentencia.

## FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado por Nike International, Ltd., y American Nike, S.A. y, en consecuencia:

1.º Declarar que se ha vulnerado el derecho de las recurrentes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

2.º Restablecer a las recurrentes en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia núm. 779/1999, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999, dictada en el recurso de casación núm. 1172/95, así como el Auto de 4 de noviembre de 1999 por el que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones planteado contra la referida Sentencia, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al de dictarse la Sentencia, a fin de que por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se dicte nueva Sentencia debidamente motivada y acorde con el derecho a la tutela judicial

efectiva, conforme a lo que se declara en los fundamentos jurídicos 5, 6, 7 y 9 de la presente Sentencia.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a nueve de febrero de dos mil cuatro.—Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.—Pablo García Manzano.—María Emilia Casas Baamonde.—Javier Delgado Barrio.—Roberto García-Calvo y Montiel.—don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.—Firmado y rubricado.

*Voto particular, parcialmente discrepante, que formulan los Magistrados don Pablo García Manzano, doña María Emilia Casas Baamonde y don Javier Delgado Barrio, respecto de la Sentencia dictada en los recursos de amparo acumulados núms. 4260/99 y 4941/99*

Nuestro disentimiento de la argumentación y fallo de la Sentencia aprobada por la mayoría de la Sala es parcial, pues se centra en la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva tal como se entiende producida, respecto de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999 y el Auto de 4 de noviembre siguiente (recaído al resolver el incidente de nulidad de actuaciones), en los fundamentos jurídicos 5, 6 y 9 de la pronunciada por la mayoría de la Sala, que, con todo respeto y conforme expusimos en la deliberación, no compartimos.

1. En efecto, entendemos que el único reproche constitucional que cabe realizar a la mencionada Sentencia de casación y al Auto que rechazó la nulidad de actuaciones, es el relativo a la incongruencia omisiva en que incurrió aquélla, al omitir el debido pronunciamiento sobre una auténtica pretensión, formulada en tiempo procesal oportuno, tal como la relativa a la prescripción extintiva de la acción civil de violación de la marca prioritaria núm. 88.222, que se adujo como producida por el transcurso del plazo quinquenal señalado en el art. 39 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, a la sazón aplicable, y que era cuestión previa para resolver sobre la procedencia o no del ejercicio de dicha acción civil y consiguiente *ius prohibendi*, con base en los arts. 31.1, 35 y 36 de la mencionada Ley de marcas. Estamos, pues, ante auténtica pretensión-resistencia esgrimida por quien ocupaba posición procesal pasiva en el ejercicio de tal acción civil, y que exigía respuesta por parte de la Sala sentenciadora, respuesta que fue omitida. En tal sentido, compartimos el razonamiento y conclusión contenidos en el FJ 7 de la Sentencia de la mayoría, especialmente en su primer párrafo.

2. No así sucede por lo que se refiere a las otras dos materias o aspectos del debate desarrollado en el proceso civil *a quo*, pues entendemos, disintiendo de los argumentos contenidos en los fundamentos jurídicos 5 y 6 de la Sentencia y del fallo al que conducen, que no incurrió la Sala de casación en la incongruencia omisiva que en aquellos fundamentos se le reprocha.

a) Por lo que hace a la ausencia de pronunciamiento relativo al alegato de existencia de mala fe y abuso de derecho por parte de los titulares de la marca registrada núm. 88.222, lo primero que cabría preguntarse es si realmente nos hallamos ante auténtica pretensión procesal o si se trata, más propiamente, de mera alegación no sustancial, a efectos de exigir pronunciamiento acerca del mismo. Mas aún admitiendo, hipotéticamente, que se tratase de pretensión oportunamente planteada, la buena o mala fe en el ejercicio de las acciones promovidas por los titulares de dicha marca ha de considerarse, en el contexto de un proceso respecto del que no somos jueces revisores de sus contenidos de

legalidad ordinaria, como cuestión adecuadamente y, al menos tácitamente respondida por la Sala sentenciadora. Así hemos de apreciarlo con fundamento en el Auto de 4 de noviembre de 1999, que no viene a rechazar *a limine* la pretensión incidental de nulidad de actuaciones (con base en el art. 240.3 LOPJ), a pesar de que otra cosa diga tal resolución judicial, sino a justificar que no incurrió en la denunciada incongruencia *ex silentio*, determinando de qué forma y cómo se habría producido la respuesta por la Sala de casación. Y así es razonable entender, conforme a dicho Auto, que respecto al alegato en cuestión —buena o mala fe y supuesto abuso de derecho en el ejercicio de acciones por los titulares de la vieja marca aludida—, recayó respuesta o pronunciamiento suficiente con ocasión del examen de la inicial (y por otra parte prioritaria) acción de caducidad del registro de la marca (arts. 4 y 53-a de la citada Ley de marcas), porque al apreciar el uso real y efectivo de la marca impeditivo de la pretendida caducidad, la Sala de casación entendió en su sentencia y declaró en la misma que «concurría en su titular registral la buena fe en el ejercicio de su derecho de marca», quedando así, como precisa el mencionado Auto, tácita pero concluyentemente negadas las alegaciones relativas al fraude de ley, al abuso del derecho y al uso de mala fe. No podemos, por ello, compartir la apreciación del vicio de incongruencia omisiva que la mayoría de la Sala ha acogido en este concreto aspecto o extremo del debate procesal.

b) A la misma conclusión, con disentimiento de lo decidido por la mayoría de la Sala, hemos de llegar por lo que atañe al fundamento jurídico 6, donde se imputa a la Sentencia de casación la omisión de pronunciamiento respecto de la denominada *exceptio doli*, en relación con la llamada «prescripción por tolerancia» de las acciones de nulidad y violación del derecho de marca, fundada en el art. 9 de la Directiva comunitaria 89/104/CEE, reprochándose al Auto recaído en el incidente de nulidad dos errores patentes. Al igual que ocurría con el aspecto o materia antes analizado, el FJ 6 de la Sentencia de la mayoría predica de esta *exceptio doli* el carácter o naturaleza procesal de «excepción que complementa el alegato sobre la ausencia de buena fe en el ejercicio de las acciones por nulidad y por infracción de los derechos de marca ejercitadas por los recurrentes en casación con posible incidencia sobre el fallo».

Así caracterizada tal cuestión, y si ya es cuestionable el carácter de auténtica pretensión, en el estricto sentido procesal, del alegato de la ausencia de buena fe, más dificultad presentaría otorgar dicha calificación respecto de una alegación instrumental que se inserta en el simple plano argumental, en tanto que mero complemento de lo ya alegado con carácter principal o sustancial.

Mas, con independencia de su verdadero carácter, lo cierto es que también aquí el Auto de 4 de noviembre de 1999 justifica en términos razonables que sobre tal punto no se omitió la adecuada respuesta o pronunciamiento, al señalar que el alegato de la *exceptio doli* estaba basado en una norma comunitaria «que, en ningún caso, fue aplicada para la resolución del proceso como el propio recurrente vino a admitir cuando se discutió la cuestión prejudicial comunitaria». Al ser ello así, hemos de entender que tampoco se produce lesión de la tutela judicial efectiva en este aspecto, al no apreciar que la Sala sentenciadora incurriera en incongruencia omisiva vulneradora del derecho fundamental del art. 24.1 CE.

3. Finalmente, debemos también discrepar de la vulneración consistente en la insuficiente motivación de la Sentencia dictada en casación, tal como se aprecia y determina en el fundamento jurídico 9 de la Sentencia de la que disintimos.

Frente al contraste que realiza la Sentencia de la mayoría entre la fundamentación de las Sentencias dictadas en las dos instancias y la que sustenta la casación civil, hemos de tener en cuenta que, frente a la conclusión alcanzada por el Juzgado de Primera Instancia y la Sala de apelación, que coincidieron en la voluntad de ocultar la marca original a través de una doble etiqueta como argumento para apreciar la falta de uso efectivo de la marca num. 88.222, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la Sentencia impugnada en amparo, llega a conclusión diversa al entender que el uso de dicha marca mediante su inserción en la parte interior de una etiqueta doble o librillo, en cuya cara externa figura la palabra «Nike» en caracteres blancos sobre fondo rojo, constituye un uso correcto y normal. Para alcanzar esta conclusión se apoya en la jurisprudencia recaída en materia de «marcas derivadas», a la que la Sentencia de casación hace referencia.

En conclusión, nos encontramos en el terreno de la valoración de los elementos fácticos y de apreciaciones jurídicas debatidas en el proceso civil subyacente, sobre las que sustentaron posiciones divergentes las instancias y la casación del orden jurisdiccional civil. Por ello, no debemos adentrarnos en este ámbito, reservado como está a la jurisdicción ordinaria, salvo que apreciemos, lo que no es el caso, violación de algún derecho fundamental de los contendientes en el litigio civil del que trae causa este proceso constitucional de amparo, pues la interpretación acerca de lo que hemos dado en llamar «legalidad ordinaria» es materia ajena a este Tribunal, en la que no debe terciar.

En consecuencia, el fallo de la Sentencia debiera, en nuestro criterio, haberse limitado a reconocer el derecho fundamental vulnerado, en cuanto a la única incongruencia omisiva apreciada, con la consiguiente anulación de la Sentencia y Auto impugnados a fin de que, con oportuna retroacción de las actuaciones procesales, se dictase nueva Sentencia de casación en la que, con plenitud de jurisdicción, se respete el derecho fundamental lesionado, es decir, se contenga expresa respuesta o pronunciamiento acerca de si concurre o no la aducida prescripción extintiva de la acción civil de violación de la marca núm. 88.222 ejercitada por sus titulares.

Y para adecuada constancia de nuestra opinión parcialmente discrepante, suscribimos el presente Voto particular, en Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil cuatro.—Pablo García Manzano.—María Emilia Casas Baamonde.—Javier Delgado Barrio.—Firmado y rubricado.

**4339** *Sala Segunda. Sentencia 9/2004, de 9 de febrero de 2004. Recurso de amparo 318-2002. Promovido por don José Manuel Veiga Costas frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Tarragona, que le condenaron por delito de daños al haber matado un perro.*

*Vulneración del derecho a un proceso con garantías: informe pericial sobre la valoración del animal muerto no sometido a contradicción en el proceso penal.*

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Tomás S. Vives Antón, Presidente, don Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas,

don Guillermo Jiménez Sánchez y doña Elisa Pérez Vera, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 318-2002, interpuesto por don José Manuel Veiga Cobas, representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio Rodríguez Muñoz y asistido por el Abogado don José Luis Ortiz León, contra la Sentencia núm. 451/2001, de 2 de diciembre, de la Sección Segunda Audiencia Provincial de Tarragona, que desestimó el recurso de apelación formulado contra la Sentencia núm. 354/2000, de 15 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Tarragona en autos seguidos por delito de daños, dimanantes del procedimiento abreviado núm. 19-2000 del Juzgado de Instrucción 6 de Reus. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la Sala.

### I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado el 17 de enero de 2002 en este Tribunal el Procurador don Antonio Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de don José Manuel Veiga Cobas, y con la asistencia del Letrado don José Luis Ortiz León, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento.

2. El recurso tiene su origen en los siguientes hechos:

a) Como consecuencia de determinados hechos acaecidos el 23 de agosto de 1998 el Juzgado de Instrucción 6 de Reus (Tarragona) incoó diligencias previas núm. 2164/98 contra el ahora demandante de amparo, don José Manuel Veiga Cobas, por delito de daños, al habersele imputado la muerte del perro propiedad de otra persona.

b) Acomodadas ulteriormente las actuaciones al trámite del procedimiento abreviado, que se siguió con el núm. 19-2000, el Ministerio Fiscal solicitó en el escrito de acusación se impusiera al Sr. Veiga Cobas, como autor de un delito de daños del art. 263 CP, la pena de dieciséis meses de multa a razón de una cuota diaria de 2.000 pesetas, con arresto sustitutorio en caso de impago, e indemnización a la perjudicada en la cantidad de ochenta y cinco mil pesetas, más intereses legales a partir de la sentencia; asimismo interesó el Ministerio Fiscal en dicho escrito para el acto del juicio oral, entre otras pruebas, la «pericial, por lectura de la tasación pericial obrante en autos al folio 9».

Dictado el Auto de apertura del juicio oral el 25 de abril de 2000, la defensa del imputado presentó el correspondiente escrito de conclusiones provisionales, en el que solicitaba la libre absolución de éste con todos los pronunciamientos favorables, interesando mediante otrosí, para el acto del juicio oral, entre otras pruebas, la siguiente: «3. Pericial, consistente en que por el Perito Tasador profesional D. ..., se proceda a la ratificación del informe obrante al folio n.º 9 de las actuaciones, así como a aclarar los extremos que le fueren propuestos por las partes».

c) Una vez remitidas las actuaciones al órgano de enjuiciamiento, fueron atribuidas por turno de reparto al Juzgado de lo Penal núm. 4 de Tarragona que, con fecha 2 de septiembre de 2000, dictó Auto acordando la admisión de todas las pruebas propuestas por las partes y fijando el señalamiento de la vista oral para el posterior 14 de noviembre.