

EDJ 2012/279161

AP Alicante, sec. 8ª, S 27-9-2012, nº 396/2012, rec. 242/2012
Pte: García-Chamón Cervera, Enrique

Resumen

Nulidad de la marca "Fulten". Mala fe. La AP condena a la demandada a cesar en el uso del signo "Fulten" y retirar del mercado cualquier producto en el que se consigne dicho signo. El hecho de que la demandada comprara con anterioridad a la solicitud de su registro baterías con el signo "Fulmen" evidencia su pleno conocimiento del signo litigioso. La mala fe se presume cuando un tercero utiliza un signo que es confundible con el que se pretende registrar y que está revestido de cierto grado de protección jurídica (FJ 3). Emite voto particular el magistrado Francisco José Soriano Guzmán.

NORMATIVA ESTUDIADA

Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009. Marca comunitaria.
art.9.1.b , art.14 , art.98.1 , art.101.2 , art.102.2

Ley 17/2001 de 7 diciembre de 2001. Ley de Marcas
art.34.1.b , art.34.2 , art.40 , art.41.1.d , art.51.1.b , art.52.1

Ley 3/1991 de 10 enero de 1991. Competencia Desleal
art.2 , art.5 , art.6 , art.11 , art.12 , art.32

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO	3
FALLO	10
VOTO PARTICULAR	10

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

BUENA Y MALA FE

EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

COMPETENCIA ILÍCITA Y DESLEAL

DERECHO COMUNITARIO

DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

DERECHO DE PROPIEDAD

PROPIEDADES ESPECIALES

Propiedad industrial

Marcas

Titularidad registral

Clases

Comunitaria

Violación del derecho

Acción de nulidad

En general

Oficina de Patentes y Marcas

FUENTES DEL DERECHO

JURISPRUDENCIA

Del Tribunal Supremo

PERITOS

LIBRE APRECIACIÓN DEL JUZGADOR

FICHA TÉCNICA

Favorable a: Titular de derecho de propiedad industrial; Desfavorable a: Titular de derecho de propiedad industrial

Procedimiento:Recurso de apelación

Legislación

Cita art.9.1.b, art.14, art.98.1, art.101.2, art.102.2 de Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009. Marca comunitaria.
Cita art.34.1.b, art.34.2, art.40, art.41.1.d, art.51.1.b, art.52.1 de Ley 17/2001 de 7 diciembre de 2001. Ley de Marcas
Cita art.2, art.5, art.6, art.11, art.12, art.32 de Ley 3/1991 de 10 enero de 1991. Competencia Desleal
Cita Ley 1/2000 de 7 enero de 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Cita Ley 3/1991 de 10 enero de 1991. Competencia Desleal
Cita art.51.1 de Ley 32/1988 de 10 noviembre de 1988. Marcas
Cita dad.15 de LO 6/1985 de 1 julio de 1985. Poder Judicial

Jurisprudencia

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho SAP Madrid de 3 noviembre 2010 (J2010/300601)

Cita en el mismo sentido sobre COMPETENCIA ILÍCITA Y DESLEAL, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral SAP Alicante de 21 enero 2010 (J2010/159651)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho SAP Barcelona de 15 enero de 2009 (J2009/23601)

Cita en el mismo sentido sobre COMPETENCIA ILÍCITA Y DESLEAL, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral STS Sala 1ª de 26 febrero 2009 (J2009/19037)

Cita en el mismo sentido sobre COMPETENCIA ILÍCITA Y DESLEAL, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral STS Sala 1ª de 10 febrero de 2009 (J2009/15128)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral STribunal de Justicia (UE) Sala 11ª de 11 septiembre de 2007 (J2007/127183)

Cita en el mismo sentido sobre COMPETENCIA ILÍCITA Y DESLEAL, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral STS Sala 1ª de 6 febrero 2001 (J2001/369)

Versión de texto vigente Texto actualmente vigente

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,

ROLLO DE SALA núm. 242-C14/12

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 845/10

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA-1

SENTENCIA núm. 396/12

Iltmos.:

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veintisiete de septiembre de dos mil doce.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 845/10, sobre infracción de marca comunitaria, de marca nacional y competencia desleal, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la demandada, REPUESTOS & REPRESENTACIONES, S.L. (en lo sucesivo, R&R), representada por la Procuradora Doña Amparo Alberola Pérez, con la dirección del Letrado D. Juan Carlos Lara Garay y; como parte apelada-impugnante, la actora, mercantil de nacionalidad norteamericana EXIDE TECHNOLOGIES (en lo sucesivo, EXIDE USA), mercantil de nacionalidad francesa EXIDE TECHNOLOGIES, S.A.S. (en lo sucesivo, EXIDE FRANCIA) y EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. (en lo sucesivo, EXIDE ESPAÑA), todas ellas representadas por el Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández, con la dirección del Letrado D. Pedro Merino Baylos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 845/10 del Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil doce, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por EXIDE TECHNOLOGIES y EXIDE TECHNOLOGIES S.A y desestimando la demanda interpuesta por EXIDE TECHNOLOGIES SAS contra REPUESTOS & REPRESENTACIONES S.L debo declarar:

1º) Que EXIDE TECHNOLOGIES ostenta frente a la demandada derechos de propiedad industrial preferentes sobre la marca comunitaria num. 3.384.741 "FULMEN CENTRE ENERGIE" en Clase 9

2º) Que el uso por parte de la demandada del distintivo "FALMEN" en su página web en la forma descrita en el fundamento jurídico octavo constituye un acto de competencia desleal.

3º) La nulidad de las marcas españolas num. 2.808.448 "FULTEN" denominativa; num. 2.868.599 "FULTEN" mixta; y num. 2.868.597 "FULCAN", denominativa de la demandada para productos de la clase 9

Y debo condenar y condeno a la demandada:

1º) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2º) A cesar en el uso de los signos "FULTEN" para identificar baterías eléctricas

3º) A retirar del mercado cualquier producto, publicidad o medio en el que se consignen los distintivos "FULTEN" para baterías eléctricas

4º) A destruir la publicidad o medio en el que se consignen los distintivos "FULTEN" y de los baterías mercadas, s no es posible la eliminación u ocultación del signo distintivo FULTEN en lo términos del fundamento jurídico 9º

5º) A abonar la suma de 371.192,44Eur. en concepto de daños y perjuicios

EXIDE TECHNOLOGIES SAS abonará las costas causadas a la demandada; EXIDE TECHNOLOGIES S.A abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad y la demandada abonará a EXIDE TECHNOLOGIES las costas causadas

Firme esta resolución, remítase mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación de los registros de marcas nacionales indicados."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la demandada y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la parte adversa quien presentó el escrito de oposición del recurso y de impugnación de la Sentencia. De la impugnación se dio traslado a la apelante principal al objeto de que formulara alegaciones evacuando el traslado en el plazo concedido.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 242C14/12, en el que se acordó devolver las actuaciones al Juzgado de instancia al objeto de que subsanara la falta de constitución del depósito por la impugnante.

Una vez subsanada la omisión, se señaló la deliberación, votación y fallo para el día cuatro de julio, en el que tuvo lugar.

Por el Magistrado Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán se discrepa en parte del parecer mayoritario de la Sala y formula VOTO PARTICULAR que se notificará a las partes

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda.

Las mercantiles actoras, pertenecientes al grupo EXIDE, son titulares de las siguientes marcas:

1.-) EXIDE USA es titular de la marca comunitaria número 3.384.741, denominativa, FULMEN CENTRE ENERGIE, solicitada el día 2 de octubre de 2003 y registrada el día 21 de julio de 2005, para distinguir productos de la clase 9, entre otros, baterías eléctricas y servicios de la clase 37, entre otros, reparación, instalación y mantenimiento de baterías eléctricas (documento número 6 de la demanda) y, además, es cotitular de la marca notoria no registrada FULMEN para distinguir baterías eléctricas.

2.-) EXIDE FRANCIA (anterior CEAC, COMPAGNIE EUROPEENE D'ACCUMULATEURS, SOCIETE ANONYME) es titular de la marca internacional con efectos en España número 414.468, mixta, solicitada el día 28 de septiembre de 1975 y protegida en España desde el día 26 de noviembre de 1976 para designar servicios, entre otros, de las clases 35, 36, 37, 38, 39, 40 41 y 42, relacionados con la reparación, transporte, almacenamiento y tratamiento de baterías eléctricas (documento número 7 de la demanda), cuya representación gráfica es la siguiente:

y además es cotitular de la marca notoria no registrada FULMEN para distinguir baterías eléctricas.

3.-) EXIDE ESPAÑA comercializa en España las baterías eléctricas de la marca FULMEN y además es cotitular de la marca notoria no registrada FULMEN para distinguir baterías eléctricas.

Las actoras ejercieron acumuladamente las siguientes acciones:

1.-) la declaración de nulidad de las siguientes marcas españolas de titularidad de la demandada R&R:

a) marca número 2.808.448, denominativa, FULTEN, solicitada el día 16 de enero de 2008 y registrada el día 6 de junio de 2008, para distinguir productos de la clase 9, entre otros, baterías, acumuladores y pilas.

b) marca número 2.868.599, mixta, solicitada el día 18 de marzo de 2009 y registrada el día 11 de febrero de 2009, para distinguir productos de la clase 9, baterías eléctricas, acumuladores eléctricos y pilas eléctricas, cuya representación gráfica es la siguiente:

c) marca número 2.868.597, denominativa, FULCAN, solicitada el día 18 de marzo de 2009 y registrada el día 11 de diciembre de 2009, para distinguir productos de la clase 9: baterías eléctricas, acumuladores eléctricos y pilas eléctricas.

El fundamento de la petición de la declaración de nulidad es la concurrencia de una causa de nulidad absoluta por haber actuado de mala fe en el momento de su solicitud según el artículo 51.1.b de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 (en adelante, LM) y una causa de nulidad relativa al infringir los derechos prioritarios de las marcas de las actoras (artículo 52.1 en relación con el artículo 6 de la misma Ley).

2.-) la declaración de violación de las marcas de las actoras por concurrir riesgo de confusión en virtud de lo establecido en los artículos 9.1.b del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en adelante, RMC) y 34.1.b y 34.2 LM y, como consecuencia de la violación de las mismas, ejercieron las acciones declarativas, de cesación, de remoción, de destrucción y de indemnización de daños y perjuicios del daño emergente y lucro cesante mediante el cálculo del beneficio ilícito obtenido por la demandada cuya cuantificación se determinará en Sentencia o en su ejecución.

3.-) la declaración de la realización de actos de competencia desleal por parte de la demandada mediante la utilización de los signos FULTEN y FULCAN por ser contrarias a la buena fe, por constituir una imitación de las prestaciones ajenas, por crear confusión con las marcas del distintivo FULMEN de las actoras y por representar un aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo ajenos y, en consecuencia, ejercita las acciones declarativa, de cesación de la conducta desleal y de prohibición de su reiteración, de remoción de los efectos y de resarcimiento de los daños y perjuicios.

4.-) la declaración de la violación de las marcas de las actoras por concurrir riesgo de confusión por la solicitud por la demandada de las marcas comunitarias a las que se han opuesto EXIDE USA y EXIDE FRANCIA y cuya resolución no consta y, la condena a la retirada o renuncia de ambas solicitudes:

a) solicitud de marca comunitaria número 8.427.619, mixta, en fecha 15 de julio de 2009, para distinguir productos de las clases 9, entre los que se encuentran: baterías, acumuladores y pilas y, servicios de las clases 35 y 39, cuya representación gráfica es la siguiente:

b) solicitud de marca comunitaria número 8.429.508, mixta, el día 16 de julio de 2009, para distinguir productos de las clases 9, entre los que se encuentran: baterías, acumuladores y pilas y, servicios de las clases 35 y 39, cuya representación gráfica es la siguiente:

SEGUNDO.- Pronunciamientos de la Sentencia de instancia.

La Sentencia de instancia:

1.-) rechazó la existencia de la marca notoria no registrada FULMEN para designar baterías eléctricas cuya titularidad se atribuían las tres demandantes;

2.-) acogió la excepción de falta de uso opuesta al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.3 LM respecto de la marca internacional con efecto en España número 414.468 de titularidad de EXIDE FRANCIA;

3.-) declaró la nulidad de las tres marcas españolas números 2.808.448, 2.868.599 y 2.868.597 respecto de los productos de la clase 9 de la demandadas al haber sido solicitadas actuando de mala fe;

4.-) declaró la infracción del signo FULTEN de los derechos prioritarios de la marca comunitaria número 3.384.741, FULMEN CENTRE ENERGIE, clase 9, de titularidad de EXIDE USA, por concurrir riesgo de asociación;

5.-) declaró la realización por la demandada de un acto de competencia desleal consistente en un acto de engaño según refleja el acta notarial aportada como documento número 13 de la demanda;

6.-) condenó a la demandada a:

a) pasar por las declaraciones anteriores;

b) cesar en el uso del signo FULTEN para identificar baterías eléctricas;

c) retirar del mercado cualquier producto, publicidad o medio en el que se consignen los signos distintivos FULTEN para baterías eléctricas;

d) destruir la publicidad o medio en el que se consignen los distintivos FULTEN y de las baterías marcadas si no es posible la eliminación u ocultación del signo distintivo FULTEN en los términos señalados;

e) abonar la suma de 371.192,44.- Eur. en concepto de daños y perjuicios como consecuencia de los beneficios ilícitos obtenidos por la demandada;

7.-) respecto de las costas causadas en la instancia, impuso a EXIDE FRANCIA las costas causadas a la demandada; EXIDE ESPAÑA abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad y, la demandada abonará las costas de EXIDE USA.

TERCERO.- Recurso de apelación deducido por la demandada, R&R. La primera alegación del recurso impugna la declaración de nulidad de las marcas españolas números 2.808.448 y 2.868.599 que contienen el signo FULTEN de titularidad de la demandada al considerar que no medió mala fe por su parte en el momento de su solicitud y con esta finalidad trata de desvirtuar los hechos que en la Sentencia sirven de base para concluir la concurrencia de mala fe.

En nuestra Sentencia número 325/09, de 9 de septiembre, nos referíamos a los criterios aplicables para apreciar la mala fe en el solicitante de una marca en los siguientes términos: " Los criterios que permiten apreciar la concurrencia de mala fe en el solicitante del registro han sido establecidos en la reciente STJCE de 11 de junio de 2009 al resolver una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 51.1.b RMC que se refiere a la causa de nulidad absoluta de una marca con los mismos términos utilizados en el también artículo 51.1.b LM : "cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe," por lo que sus criterios son extensibles para apreciar la concurrencia de mala fe en el momento de la solicitud de la marca nacional.

De la referida Sentencia podemos extraer los siguientes criterios:

1.-) El momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado.

2.-) La existencia de la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos.

3.-) Conocimiento o presunción de conocimiento en el solicitante de que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. La presunción de conocimiento puede inferirse de la duración de dicha utilización de tal manera que cuánto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro.

4.-) El conocimiento o presunción de conocimiento por parte del solicitante de que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante sino que procede también tener en cuenta la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud.

5.-) Las circunstancias objetivas que permiten concluir que media mala fe en la intención del solicitante son: a) el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado; b) el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica porque el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios.

6.-) La naturaleza de la marca solicitada puede resultar igualmente pertinente con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. Por ejemplo, en el caso de que el signo de que se trata consista en la forma y la presentación global del producto, la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores esta limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similar, sino también la comercialización de productos comparables.

7.-) Se puede tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria pues ese grado de notoriedad podría justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible. "

La Sentencia recurrida enumera hasta siete circunstancias cuya valoración conjunta permite concluir que la demandada conocía en el momento de la solicitud del registro de la primera de las marcas (16 de enero de 2008) la existencia del signo FULMEN porque había comprado con anterioridad baterías distinguidas con ese mismo signo y, consciente del posicionamiento en el mercado de la marca FULMEN, obtiene el registro que en lugar de distinguirle de sus competidores en el mismo sector (baterías eléctricas) viene a confundirles tratando con ello de aprovecharse de su previo conocimiento por los consumidores a los que pretende captar lo que viene a constituir una conducta parasitaria contraria a la buena fe.

En primer lugar, trata de atacar la apelante la primera de las circunstancias indicadas en la Sentencia para apreciar la mala fe de la demandada como es el previo conocimiento de la existencia de la marca FULMEN porque las compraba y las comercializaba habiendo caducado la marca española número 456.778, denominativa, FULMEN, por falta de renovación.

Es evidente que la demandada tenía pleno conocimiento de la existencia del signo FULMEN porque compró con anterioridad a la solicitud del registro baterías identificadas con ese signo sin que se limiten solo a las reseñadas en las dos facturas aportadas por la actora en el documento número 11 de la demanda sino que son muchas más como se desprende del interrogatorio del testigo legal representante de DAISA, anterior distribuidor en España de las baterías identificadas con el signo FULMEN y de la testifical de los distribuidores de la demandada en las Islas Canarias. No sólo compraba esas baterías sino que en revistas especializadas editadas antes de la solicitud (documento número 12 de la demanda) figuraba como distribuidor autorizado de las mismas. Así pues, el previo conocimiento de la marca no fue puntual como consecuencia de unas operaciones comerciales ocasionales sino que fue prolongado en el tiempo a lo largo de varios años.

El hecho de que la marca española número 456.778, denominativa, FULMEN, hubiera caducado por falta de renovación mediante resolución de la OEPM de 24 de noviembre de 2009, fecha anterior a la solicitud de las tres marcas españolas de la demandada, no tiene la relevancia que le atribuye la apelante porque para apreciar la mala fe basta con presumir que un tercero ya utiliza un signo que es confundible con el que se pretende registrar que está revestido de cierto grado de protección jurídica y, en nuestro caso, ya constaba también en ese momento el registro de la marca comunitaria FULMEN CENTRE ENERGIE, de titularidad de EXIDE USA, cuya fuerza distintiva reside en el término FULMEN, siendo objeto de protección en todo el territorio de la Unión Europea habida cuenta de su carácter unitario (artículo 1.2 RMC).

De otro lado, se señala la falta de prueba de la relación de la titular de la marca española FULMEN número 456.778, la mercantil francesa Compagnie Europeene d'Accumulateurs, con las aquí demandantes. Sin embargo, en el documento número 3 de la demanda se acompaña un certificado notarial que señala que aquella mercantil adoptó el cambio de denominación social por el de EXIDE TECHNOLOGIES, S.A.S. por acuerdo de su socio único de fecha 11 de abril de 2008.

Por último, se indica que no puede imputarse mala fe a la demandada cuando las actoras le estaban vendiendo desde el año 2005 baterías de gama estándar sin etiqueta con el fin de que R&R les aplicara el signo identificativo FULTEN. Ha resultado acreditado que el demandado adquiriría baterías "negras" sin etiquetar para después comercializarlas con el signo que tuviera por conveniente sin que conste en ningún momento acreditado (ni siquiera con el documento número 22 de la demanda ni en el documento número 3 de la contestación) que las actoras conocieran que la demandada las comercializaba tras insertar la etiqueta con el signo FULTEN. En el interrogatorio del representante legal de las actoras admitió la venta de baterías sin etiqueta pero negó categóricamente que conociera y consintiera tácitamente que R&R utilizara sobre las mismas baterías el signo FULTEN, creyendo recordar que utilizaba el signo R&R, acrónimo de su denominación social.

Seguidamente, la apelante impugna la segunda circunstancia tenida en consideración por la Sentencia para declarar la concurrencia de mala fe consistente en la coincidencia de la combinación cromática de la marca española mixta número 2.868.599, reproducida más arriba, con la combinación cromática de las etiquetas y los catálogos de la actora donde figura el signo FULMEN aportados como documento número 14 de la demanda y para ello vuelve a reiterar la falta de uso en España del signo FULMEN.

Lo relevante en esta circunstancia no es volver a insistir en la falta de uso en España de la marca FULMEN porque, de lo contrario, no se entiende que la demandada ya a finales del año 2007 se anunciara en revistas especializadas como distribuidor autorizado de la marca FULMEN y, así seguía haciéndolo más tarde en su propia página web según el acta notarial levantada el día 5 de octubre de 2010 (documento número 13 de la demanda). Lo relevante es que la práctica coincidencia gráfica está buscada de propósito para aprovecharse de una marca ya posicionada en el mercado pudiendo inducir a los consumidores a creer que se trata de la misma empresa o de otra empresa vinculada económicamente.

A continuación, impugna la apelante la circunstancia reveladora de la mala fe consistente en el correo electrónico remitido el día 11 de julio de 2009 por el representante de EXIDE a la demandada sobre la existencia de confusión de su marca FULTEN. Esta circunstancia ha de relacionarse con las dos siguientes: la demandada solicitó los días 15 y 16 de julio de 2009 las marcas comunitarias figurativas números 8.427.619 FULTENE y 8.429.508 FULCAN (documentos números 20 y 21 de la demanda) a las que se han opuesto EXIDE USA y EXIDE FRANCIA y; de otro lado, frente a la solicitud por parte de EXIDE FRANCIA de la marca comunitaria número 8.217.168 FULMEN se opone la demandada en el mes de octubre de 2009 al producir riesgo de confusión con su marca española 2.808.448, FULTEN (documento número 15 de la demanda).

No parece una conducta conforme a la buena fe que siendo consciente R&R por medio del correo electrónico del día 11 de julio de 2009 de la denuncia del riesgo de confusión comunicada por EXIDE respecto de su marca FULTEN, inmediatamente, procediera a solicitar el registro como marcas comunitarias de otros signos supuestamente confundibles: FULTENE y FULCAN y, después se opusiera por riesgo de confusión al registro de EXIDE FRANCIA de la marca comunitaria FULMEN para productos de la clase 9 oponiendo su marca española FULTEN, cuando sabía que se estaban comercializando con anterioridad baterías eléctricas con el signo FULMEN persiguiendo con ello obstaculizar su comercialización.

En todo caso, la falta de oposición por parte de EXIDE al registro de la marca española número 2.808.448 FULTEN no significa aceptación de la misma porque nada impide el posterior ejercicio de la acción de nulidad. De otro lado, la desestimación por parte de la OEPM de la oposición de EXIDE USA al registro de la marca mixta número 2.868.599 FULMEN y el posterior desistimiento del recurso de alzada tampoco significa aceptación de la convivencia de ambos signos porque en el escrito de desistimiento se hace expresa reserva de acciones para ejercitarlas en la vía jurisdiccional.

Por último, resulta muy reveladora la oposición de R&R a la solicitud de registro de marca comunitaria número 8.217.168 FULMEN por parte de EXIDE FRANCIA porque pone de manifiesto que para aquella no es posible la convivencia en el mercado de ambas marcas al fundamentar su oposición en el riesgo de confusión.

La última circunstancia reveladora de la concurrencia de mala fe impugnada en el recurso alude a la página web de la demandada reflejada en el acta notarial de 5 de octubre de 2010 (documento número 13 de la demanda) donde al marcar el signo FULMEN que aparece en la página inicial aparece una relación de signos entre los que ya no aparece FULMEN sino FULTEN y se pretende justificar ahora en que FULTEN no aparece destacado respecto de los demás signos que aparecen en la segunda página. No puede acogerse tan endeble motivo de oposición porque, de un lado, se contradice la apelante al figurar en su página como distribuidor autorizado de productos de la marca FULMEN cuando no era cierto porque el representante legal de la demandada reconoció que en esa fecha ya no adquiriría baterías eléctricas de la marca FULMEN y; de otro lado, porque al buscar información sobre FULMEN ya no vuelve a

aparecer sino se abre una relación de signos y el que más se parece a FULMEN es FULTEN lo que es revelador del acto de engaño a los consumidores acogido como acto de competencia desleal en la Sentencia de instancia.

En conclusión, hemos de confirmar la declaración de nulidad de las marcas españolas números 2.808.448 y 2.868.599 al concurrir mala fe en el momento de su solicitud.

CUARTO.- La siguiente alegación del recurso impugna la declaración de nulidad de la marca española número 2.858.597 FULCAN fundada en actuar con mala fe en el momento de su solicitud porque no es confundible con la marca de la actora, FULMEN.

Se rechaza esta alegación porque, de un lado, la identidad aplicativa es plena al distinguir ambas baterías eléctricas y, de otro lado, la similitud de los signos también es manifiesta ante la utilización de la sílaba inicial FUL, la de mayor impacto en el carácter distintivo en una palabra compuesta de dos sílabas que carece de significado conceptual propio. Pero la apreciación de la mala fe ha de tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes y, en nuestro caso, observamos que la demandada insiste en utilizar signos iniciados con la sílaba FUL como FULTEN, FULCAN y FULTENE cuando, si lo que pretende realmente es hacer efectiva la función esencial de la marca que es identificar el origen empresarial del producto para diferenciarlo de sus competidores, lo propio sería alejarse de una marca ya posicionada en el mercado como es FULMEN. Por último, no es cierto que el sufijo FUL sea común en las marcas identificativas de baterías eléctricas porque no consta que ninguna la larga lista de las relacionadas en los documentos números 6 a 9 de la contestación identifiquen a baterías eléctricas.

En conclusión, se confirma la declaración de nulidad de la marca española denominativa número 2.868.597, FULCAN, al concurrir mala fe en el momento de su solicitud.

QUINTO.- Seguidamente, aborda la impugnación de la indemnización de daños y perjuicios concedida en la Sentencia en tres aspectos: 1.-) la falta de legitimación activa de FULMEN USA porque no es titular de la marca FULMEN; 2.-) la inaplicación al presente caso de la doctrina de la existencia del daño ex re ipsa; 3.-) la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios.

Hemos de partir de que la Sentencia recurrida, después de declarar la nulidad de las tres marcas españolas de las demandadas, pasa a examinar la infracción de las marcas de las actoras pero reduciéndolas a la marca comunitaria FULMEN CENTRE ENERGIE porque se estimó la excepción de falta de uso de la marca internacional con efecto en España FULMEN y se rechazó la existencia de la marca notoria no registrada FULMEN.

En relación con el primero de los aspectos referidos olvida la apelante que todo el ordinal séptimo de la fundamentación jurídica de la Sentencia recurrida se dedica a dejar constancia de la infracción de la marca comunitaria FULMEN CENTRE ENERGIE de titularidad de EXIDE USA por existir riesgo de confusión con el signo FULTEN utilizado por la demandada en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1.b RMC, dado que el signo FULCAN no consta que haya sido utilizado en el mercado. Si es así, ningún inconveniente existe para que EXIDE USA pueda ejercitar la acción de resarcimiento de daños y perjuicios prevista en los artículos 40 y 41.1.d LM en virtud de la remisión que al Derecho interno del Estado en que se ha producido la infracción se hace en los artículos 14, 101.2 y 102.2 RMC.

Dejamos de lado la referencia, de nuevo reiterada, sobre la aceptación por las actoras del uso del signo FULTEN y sobre la falta de venta por las actoras de baterías con el signo FULMEN, por lo que nos remitimos a lo ya dicho más arriba.

El segundo aspecto impugnado es la aplicación automática a nuestro caso de la doctrina ex re ipsa que no es aceptado en la doctrina jurisprudencial e invoca a tal efecto la STS de 31 de mayo de 2011. Con independencia de que el criterio elegido por la actora para la determinación de los daños y perjuicios es el del beneficio ilícito obtenido por el infractor (artículo 43.2.a LM) que entronca con el principio de proscripción del enriquecimiento injusto en el que lo relevante es que el demandado debe restituir al titular de la marca el beneficio obtenido al inmiscuirse en su esfera jurídica, lo cierto que en nuestro caso existe la situación del daño que podemos caracterizar por la interferencia en el mercado de la marca protegida y del signo infractor. Prueba evidente de esa interferencia es la tantas veces aludida acta notarial de fecha 5 de octubre de 2010 (documento número 13 de la demanda) donde se refleja en la pantalla principal de la página web de la demandada que es distribuidor autorizado de baterías FULMEN cuando en realidad no lo era y, después en la página siguiente cuando se marca la palabra FULMEN ya no figura esta marca sino la marca FULTEN.

El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38.- Eur.. No puede acogerse esta alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- Eur. de tal manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transporte de venta y personal. Si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectos deducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita.

SEXTO.- La siguiente alegación del recurso sobre la inexistencia de la causa de nulidad relativa prevista en el artículo 52.1 por riesgo de confusión es de naturaleza subsidiaria, esto es, para el caso de que se estimara el recurso y se rechazara la nulidad absoluta por concurrir mala fe en el momento de la solicitud de las marcas de la demandada. Como se ha desestimado el recurso en este particular y se ha confirmado la nulidad absoluta de las marcas, resulta ya innecesario entrar a examinar la concurrencia de la causa de nulidad relativa.

Seguidamente, el recurso impugna la declaración como ilícito concurrencial del acto de engaño previsto en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648 que tiene su manifestación en el acta notarial de fecha 5 de octubre de 2010 (documento número 13 de la demanda).

Vuelve a insistir la apelante para rechazar el ilícito concurrencial en que la marca FULMEN aplicada a las baterías eléctricas no concurría en el mercado por lo que hemos de remitirnos a lo dicho más arriba sobre la acreditada venta y suministro de baterías en España con esa marca.

Además, alega la escasa relevancia del supuesto engaño porque la segunda pantalla a la que remite al usuario cuando marca sobre la marca FULMEN que figura en la pantalla principal contiene una relación de veinte marcas sin estar destacada ninguna de ellas, entre las que se encuentra FULTEN con igual tipo de caracteres que las demás. No puede calificarse de escasamente relevante el acto de engaño porque, en primer lugar, se arroga la demandada la condición de distribuidor autorizado de baterías FULMEN cuando en realidad no lo era y; en segundo lugar, remite al usuario de la página web, confiado en obtener información sobre FULMEN, a una pantalla donde ya no aparece esta marca sino una relación de marcas y la que más similitud presenta con FULMEN es, sin lugar a dudas, la marca FULTEN, lo que puede influir decisivamente en la decisión de compra de los consumidores.

El examen de la última alegación sobre las costas causadas en la instancia lo trataremos conjuntamente con la alegación de la impugnación sobre esta misma materia.

SÉPTIMO.- Impugnación de la Sentencia deducida por las actoras, EXIDE USA, EXIDE FRANCIA y EXIDE ESPAÑA.

La primera alegación está relacionada con el pronunciamiento condenatorio a la indemnización de daños y perjuicios en dos aspectos: el beneficio a considerar es el beneficio bruto y, no, el beneficio neto y; la improcedencia de la exclusión en el cálculo del beneficio de los ejercicios 2005, 2006 y 2007.

En relación con el primero de los aspectos indicados, hemos de traer a colación la Sentencia de esta Sección número 32/10, de fecha 21 de enero EDJ 2010/159651, donde sobre este particular se indica: " Se trata de resolver si deben deducirse del margen comercial (ingresos-gastos directos) los llamados costes estructurales, es decir, los que debe soportar la empresa incluso si está inactiva o que se generan independientemente del volumen de la producción. Considera la Sala que los costes fijos de la empresa no pueden deducirse del margen comercial porque no tienen su origen en el proceso de fabricación y venta de los productos infractores y no puede destinarse el margen comercial obtenido por el infractor para financiar los costes estructurales también utilizados para la fabricación y venta de otros productos distintos pues ello representaría privar al titular de los modelos infringidos de parte del beneficio a que tiene derecho según el artículo 55-2-a LPJDI.

Si aplicamos el criterio anterior a nuestro caso hemos de modificar las cifras del cuadro que figuran en la página número 19 del informe definitivo en los siguientes términos:

1.-) la cifra de los "rappels" o descuentos especiales por el volumen de ventas debe mantenerse porque reduce el precio de la venta de los productos y resulta coherente y razonable el ratio empleado por el perito ante la dificultad de asignarlos en concreto a los productos ilícitos.

2.-) se deben excluir los gastos financieros así como los ingresos financieros porque no existe relación directa entre la importación y comercialización de los productos ilícitos con estas partidas pues aquéllos dependerán de la situación financiera de la empresa.

3.-) tampoco es posible deducir la partida de amortizaciones porque se trata de un coste estructural que tiene que soportar la empresa en todo caso.

4.-) debe mantenerse el ratio fijado para el concepto de "tributos y otros impuestos" y para el de "sueldos y salarios y cargas sociales" al entender que la importación y comercialización de los productos ilícitos contribuyen proporcionalmente a la producción de esos gastos.

5.-) en la página 17 del informe, al referirse al cálculo del ratio de los "servicios exteriores" distingue varios subapartados y, de los mismos, sólo están relacionados con los productos ilícitos los relativos a "transportes" y "publicidad y propaganda", pudiendo calificarse el resto como gastos estructurales. Como la proporción de las cuantías de los subapartados de "transportes" y "publicidad y propaganda" representan aproximadamente una cuarta parte de la suma total de los "servicios exteriores", también deberá reducirse las sumas relativas a "servicios exteriores" del cuadro de la página número 19 en esa misma proporción.

La cifra de beneficio total que resulta después de hacer las modificaciones anteriores en el cuadro de la página número 19 del informe definitivo se eleva a CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (155.800,74.- Eur.), a los que deberán añadirse los gastos de investigación por importe de 3.442,97.- Eur.. "

En definitiva, se considera que los gastos deducidos del precio de venta en la Sentencia recurrida para determinar el beneficio ilícito reflejan los verdaderos gastos directamente imputables a la venta del producto ilícito sin incluir los gastos estructurales porque solo deduce el precio de compra, el transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transporte de venta y personal.

El segundo aspecto de esta alegación no puede acogerse tampoco porque ni en la súplica de la demanda ni en el trámite especialmente previsto en la audiencia previa para efectuar alegaciones complementarias (artículo 426.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463) se hizo especial petición de ampliación de la condena a la indemnización de los daños y perjuicios causados en

los ejercicios 2005 a 2007 por lo que, en aplicación del principio de rogación y dispositivo, solo pueden incluirse los obtenidos a partir del año 2008 a los que se refiere expresamente la página número 56 de la demanda.

OCTAVO.- La siguiente alegación de la impugnación está dirigida a impugnar el pronunciamiento desestimatorio de la pretensión de condena a la retirada o renuncia de las solicitudes de marcas comunitarias números 8.427.619 FULTENE y 8.429.508 FULCAN.

Aunque puede calificarse como una cuestión controvertida si el ámbito de la protección de una marca debe comprender también la solicitud y la prosecución del procedimiento administrativo para obtener el registro de signos que se consideran infractores, lo cierto es que la Sala se inclina por rechazarlo atendiendo a las dos razones ya esgrimidas por la Sentencia de instancia.

En primer lugar, estamos en presencia de solicitudes de marcas comunitarias cuya eventual declaración de nulidad una vez obtenido el registro mediante acción directa corresponde a la OAMI por lo que adelantar la protección a la solicitud de la marca porque se considera infractora de una marca prioritaria vaciaría indirectamente esta competencia de la OAMI.

En segundo lugar, es constante la doctrina del Tribunal de Justicia que exige que el uso infractor se realice dentro del tráfico económico (SSTJUE de 16 de noviembre de 2004 y de 11 de septiembre de 2007 EDJ 2007/127183) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SS de 10 EDJ 2009/15128 y 26 de febrero de 2009 EDJ 2009/19037) considera que la solicitud de una marca, por sí sola, carece de trascendencia externa en el mercado en el ámbito de la competencia desleal, extensible también al ámbito de las marcas: " En definitiva, no cabe considerar perturbador para el correcto funcionamiento del mercado lo que constituye una mera reclamación, deducida ante el órgano competente para atenderla o denegarla, siempre conforme al principio de legalidad y con posible control jurisdiccional, de la atribución de un derecho sometida a un régimen legal específico depurador de las irregularidades de que la solicitud adolezca. Ni siquiera permiten otra conclusión las circunstancias valoradas en la sentencia recurrida, pues al margen de su significación en relación con lo apuntado, no hay que olvidar que la deslealtad declarada presupone, conforme al artículo 2.1 de la misma Ley, que el acto tenga trascendencia externa en el mercado - sentencias de 20 de marzo de 1.996, 15 de abril de 1.998, 17 de julio de 1.999, 6 de febrero de 2.001 EDJ 2001/369 -, esto es, en el ámbito de confluencia de las leyes de la oferta y la demanda - sentencia de 19 de mayo de 2.008 -, lo que no acontece con la iniciación del procedimiento administrativo que puso en marcha la demandada..." "La solicitud del registro de una marca no es un acto realizado en el mercado, esto es, en el espacio institucional en el que confluyen la oferta y la demanda - sentencia de 10 de febrero 2.009 -, condición exigida por el artículo 2 de la Ley 3/1.991 para que pueda calificarse como desleal."

En conclusión, no pudiendo ser calificado la solicitud de una marca como uso susceptible de infracción de una marca prioritaria al no tener aún trascendencia en el mercado no puede estimarse tampoco la condena a la retirada de las solicitudes en el ejercicio de la acción de prohibición de violación de la marca a la que se refiere el artículo 98.1.a RMC.

NOVENO.- La siguiente alegación de la impugnación pretende la declaración de ilícitos concurrenciales cometidos por la demandada subsumibles en los artículos 6 (actos de confusión), 11 (imitación de prestaciones) y 12 (aprovechamiento de la reputación ajena) de la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648 .

Hemos de partir de que ya se declaró la comisión de un acto de competencia desleal subsumible en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648 (actos de engaño) lo que se entiende suficiente para considerar estimada la pretensión declarativa deducida en la demanda sobre la comisión de un ilícito concurrencial porque el mismo es susceptible de desencadenar todas las acciones previstas en el artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648 deducidas en la demanda.

No se estima la declaración de la comisión de un acto de competencia desleal previsto en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648 porque, como señala la Sentencia recurrida, la conducta consistente en el uso de un signo confundible ya está tutelada por la normativa protectora de las marcas, de aplicación preferente, sin que la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648 otorgue al titular de la marca una protección duplicada o reforzada.

Se rechaza la declaración de la comisión de un acto de competencia desleal previsto en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648 porque las conductas infractoras en este proceso no se refieren a prestaciones empresariales sino a signos distintivos que tienen su especial protección en la legislación marcaria.

Por último, tampoco cabe declarar ninguna conducta subsumible en el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648 relativo al aprovechamiento indebido en beneficio propio de la reputación ajena porque, como dice la misma impugnante, en la Sentencia se rechaza el carácter notorio en España de la marca FULMEN, pronunciamiento que no ha sido impugnado.

DÉCIMO.- Las costas causadas en la instancia.

Ambas partes impugnan el pronunciamiento sobre las costas: de un lado, la actora porque considera que no deben imponerse a EXIDE FRANCIA las costas causadas en la instancia a la demandada y porque deben imponerse a la demandada todas las costas causadas a EXIDE ESPAÑA al haberse estimado en su integridad sus pretensiones y; de otro lado, la demandada alega que no deben imponerse a ella todas las costas causadas en la instancia a EXIDE USA desde el momento en que hubo una estimación parcial de sus pretensiones.

Una vez examinadas todas las alegaciones del recurso y de la impugnación sobre las pretensiones declarativas y condenatorias nos encontramos en condiciones de decidir sobre la imposición de las costas causadas en la instancia:

En primer lugar, hemos de estimar el recurso de la demandada en este particular porque a EXIDE USA no se le han estimado todas las pretensiones deducidas en la demanda, a saber: la pretensión de declaración de infracción de la marca notoria no registrada, la pretensión de condena a la retirada de las solicitudes de marca comunitaria y la pretensión de condena a la indemnización del daño emergente. La importancia cuantitativa y cualitativa de las pretensiones desestimadas impide que nos encontremos en presencia siquiera de una

estimación sustancial, por lo que no procede efectuar especial imposición a la demandada de las costas causadas en la instancia a la actora EXIDE USA.

En segundo lugar, hemos de estimar parcialmente la impugnación respecto de las costas causadas en la instancia a la demandada que se imponen en su integridad a EXIDE FRANCIA porque la imposición íntegra de sus costas a la actora a la que se han rechazado todas sus pretensiones al haberse acogido la excepción de su falta de uso en España no es equitativa. La oposición de la demandada respecto de las otras codemandantes no ha surtido efecto por lo que se estima más ajustado que se condene a EXIDE FRANCIA a soportar únicamente un tercio de todas las costas causadas en la instancia a la demandada.

En tercer lugar, ninguna alteración procede realizar respecto de las costas causadas a EXIDE ESPAÑA porque a ella se le ha rechazado la pretensión de infracción de la marca notoria no registrada FULMEN para baterías eléctricas de la que se consideraba cotitular, por lo que es acertada la aplicación del criterio previsto en el artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 .

DÉCIMOPRIMERO.- Las costas causadas en esta alzada.

Al haberse acogido, aunque sea en pequeña medida, el recurso de apelación principal y la impugnación al haber estimado en parte sus respectivas alegaciones sobre las costas causadas en la instancia procede no efectuar imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada según dispone el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 .

DUODÉCIMO.- Destino de los depósitos constituidos para la interposición del recurso y de la impugnación.

Al haberse estimado en parte el recurso y la impugnación se acuerda la devolución de los depósitos constituidos por ambas partes según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial EDL 1985/8754 .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLO

FALLAMOS: Con estimación parcial del recurso de apelación principal deducido por la demandada REPUESTOS & REPRESENTACIONES, S.L. y con estimación parcial de la impugnación deducida por las demandantes, EXIDE TECHNOLOGIES, EXIDE TECHNOLOGIES, S.A.S. y EXIDE TECHNOLOGIES, S.A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número 1, de fecha ocho de febrero de dos mil doce, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución en el único particular relativo a las costas causadas en la instancia: EXIDE TECHNOLOGIES y EXIDE TECHNOLOGIES, S.A. abonarán las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad y; EXIDE TECHNOLOGIES, S.A.S. soportará las costas causadas en la instancia a la demandada REPUESTOS & REPRESENTACIONES, S.L. en una tercera parte, manteniendo el resto de los pronunciamientos, sin efectuar especial imposición a ninguna de las partes respecto de las costas causadas en esta alzada y acordando la devolución a ambas partes del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación principal y de la impugnación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales compuestos de dos tomos con un archivador que contiene los documentos acompañados a la demanda, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 Eur. por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banesto, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

VOTO PARTICULAR

ROLLO DE SALA N.º 242 (C 14) 12.

PROCEDIMIENTO: juicio ordinario núm. 845 / 10.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA N.º 1.

En la ciudad de Alicante, a veintisiete de septiembre del año dos mil doce.

Voto particular que formula el magistrado Francisco José Soriano Guzmán.

Acepto, por remisión, los Antecedentes de Hecho de la sentencia dictada por el Tribunal (art. 205.1 LEC EDL 2000/77463). Igualmente acepto todos los razonamientos y decisiones adoptadas, a excepción de la que constituye el objeto del presente voto particular.

Discrepa este magistrado de la resolución mayoritaria del Tribunal con relación al recurso interpuesto por EXIDE USA, por los motivos que, numeradamente, y en forma de sentencia (art. 20.1 LEC EDL 2000/77463), se indicarán a continuación.

PRIMERO.-

Disiento del parecer mayoritario del Tribunal de Marca Comunitaria tan solo en cuanto a uno de los pronunciamientos del fallo mayoritario del mismo (confirmatorio de la sentencia recurrida y desestimatorio del recurso de apelación): el relativo a la condena que se solicita para que la demandada retire o renuncie a las solicitudes de marca comunitaria que tiene presentadas en la OAMI. El Tribunal ha desestimado esta pretensión, confirmando la tesis del Juzgado de Marca Comunitaria. Mi parecer es que debería haberse accedido a la misma, por los motivos que, seguidamente, se expondrán.

La sentencia recurrida (y ello son pronunciamientos firmes, al no haber sido modificados por este Tribunal al conocer de los recursos presentados), parte de las siguientes premisas:

Mala fe de la demandada en el momento de presentar tres solicitudes de marcas nacionales (en fechas 16-12-2008, 18-3-2009 y 18-3-2009; respectivamente, marca denominativa FULTEN, marca mixta en que aparece la palabra FULTEN y marca denominativa FULCAN). De ahí que se declare la nulidad de esas tres marcas españolas, por mala fe del solicitante en el momento de presentación de la solicitud de registro. Particularmente, y respecto de la marca FULCAN, se ha tenido en cuenta que la identidad aplicativa es plena al distinguir tanto la marca comunitaria de la demandante como ésta baterías eléctricas, y la similitud entre los signos también es manifiesta, pues en ambos se utiliza la sílaba inicial FUL, que tiene un fuerte carácter distintivo.

Infracción de la marca comunitaria titularidad de la demandante (denominativa, FULTEN CENTRE ENERGIE), por riesgo de confusión.

No se accede a la petición de condena de la demandada a retirar (o renunciar) dos solicitudes de marca comunitaria presentadas en la OAMI (ambas marcas mixtas, apareciendo en una de ellas la palabra FULTENE y, en la otra, la palabra FULCAN; solicitud de registro presentada, respectivamente los días 15 y 16 de julio del 2009) por dos motivos: porque la declaración de nulidad de marcas comunitarias corresponde a la OAMI (riesgo de vaciamiento de esa competencia, por vía indirecta, si se admitieran condenas de retiradas de solicitud de marcas comunitarias) y porque el TS se ha decantado por considerar que la iniciación de un procedimiento administrativo para el registro de una marca, a espaldas de su titular, no tiene trascendencia externa en el mercado.

SEGUNDO.-

La cuestión planteada es la siguiente: si, declarada la infracción de las marcas comunitarias titularidad del demandante, y declarada asimismo la nulidad de ciertas marcas nacionales españolas registradas en la OEPM por mala fe del solicitante en el momento del registro, la sentencia puede igualmente condenar a que el demandado retire las solicitudes de marca comunitaria presentadas en la OAMI.

Considero que sí por cuanto la imperatividad del art. 98 RMC (actual art. 102 RMC, en versión codificada) no sólo ampara tal condena sino que, en cierto modo, y según mi parecer, obliga a efectuarla. El precepto establece, como norma general (salvo que haya razones especiales que lo desaconsejen, que no es el caso), que el tribunal que ha comprobado que el demandado ha violado una marca comunitaria debe adoptar las medidas idóneas para que éste no continúe con sus actos de violación, o de intento de violación, de conformidad con la ley nacional.

En el caso que nos ocupa, el demandado no solo ha infringido la marca comunitaria del demandante; es que, además, y con el objetivo de apropiarse ilegítimamente de la marca ajena, consiguió el registro en la OEPM de varios signos confundibles con aquélla, actuando de mala fe. En unidad de propósito infractor (así resulta, entre otros, de la proximidad entre las fechas de presentación de las solicitudes de registro de las marcas nacionales y de las marcas comunitarias, así como la gran similitud, por no decir casi identidad, entre unas y otras), solicitó igualmente el registro de dos marcas comunitarias prácticamente idénticas a las nacionales.

Los registros pretendidos habrían amparado el uso de dichos signos, si no hubiera sido porque, al presentar la demanda, el demandante ha accionado del único modo posible contra ellos: contra las marcas registradas en la OEPM, ejercitando acciones de nulidad por mala fe en el momento del registro; contra las marcas comunitarias solicitadas, ejercitando acción para que dichas solicitudes queden sin efecto, mediante su retirada por el solicitante.

Acceder tan solo a una de esas dos pretensiones (declaración de nulidad de las marcas registradas) dejaría indemne el otro acto con el que se pretende amparar el uso ilegítimo de las marcas ajenas (la solicitud de registro).

Entiendo que la condena a retirar la solicitud de registro de una marca nacional encontraría amparo en los arts. 40 (posibilidad del titular de exigencia de medidas necesarias para la salvaguarda de su derecho, contra quienes lo lesionen) y 41.1.c (en el catálogo no exhaustivo de acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca cuyo derecho sea lesionado se encuentra la de adopción de las

medidas necesarias para evitar que prosiga la violación) de la LM y que, por tanto, también es posible efectuar la condena respecto de la solicitud de una marca comunitaria, conforme al art. 98 antes referido.

TERCERO.-

No se opone a ello, a mi entender, el razonamiento de que solo la OAMI puede declarar la nulidad de marcas comunitarias en vía directa (los tribunales de marca comunitaria tan solo lo pueden hacer en virtud de reconvención), pues no nos encontramos ante marcas registradas sino ante meras solicitudes de registro, no sometidas pues a tal régimen.

Tampoco se opone que la solicitud de registro no constituya un uso del signo en el tráfico económico, pues ya he razonado que el art. 98 RMC permite, a mi entender, este tipo de condenas.

CUARTO.-

Por último, pretensiones como la que ahora nos ocupan han venido siendo admitidas habitualmente por las distintas Audiencias Provinciales.

Como punto de partida, este Tribunal ha confirmado resoluciones de los Juzgados de Marca Comunitaria que contenían esa condena (por ejemplo, sentencia de 30 de marzo del 2012, que confirmó la de 22 de febrero del 2011, del Juzgado de Marca Comunitaria núm. 2, que, entre otros pronunciamientos, condenaba a la demandada a "renunciar a la solicitud de la marca comunitaria numero xx tramitada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior"), si bien nunca, hasta la fecha, tal aspecto ha sido objeto expreso del recurso de apelación entablado.

La SAP de Madrid, de 3 de noviembre del 2010 EDJ 2010/300601 , abordaba los problemas que, en ejecución de sentencia, podrían plantearse por existir, de un lado, un fallo condenatorio al cese del signo infractor y, de otro, y en virtud de un hipotético registro de la marca solicitada, una habilitación para su uso. Con la solución que propugno, tales problemas no existirían.

La SAP de Barcelona, de 15 de enero del 2009 EDJ 2009/23601 , condenó incluso al demandado a abstenerse de solicitar como marca cualquier denominación en la que predominara un cierto término o el mismo fuera el elemento distintivo principal. Creo que esa condena a una abstención es homogénea con la condena a la retirada de la solicitud ya presentada.

La SAP de Valencia, de 29 de enero del 2009, también condenó a la demandada a la prohibición de solicitud de nuevas marcas, nombres comerciales, dominios u otros signos distintivos, que se aplicaran al mismo tipo de negocio y que incluyeran cierta palabra y/ o cualquier otra sustancialmente idéntica o confundible.

Por lo dicho, estimaría este pedimento y condenaría a la demandada a una obligación de hacer: retirar las solicitudes de registro de las marcas comunitarias que ha presentado en la OAMI, objeto del pleito que nos ocupa.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 03014370082012100400