

EDJ 2013/147728

Audiencia Provincial de Alicante, sec. 8ª, S 31-5-2013, nº 228/2013, rec. 132/2013
Pte: Soler Pascual, Luis Antonio

Resumen

Infracción de marca comunitaria. Uso efectivo. La AP desestima el rec. de apelación de la demandada declarando que la actora ostenta la titularidad de la marca comunitaria "Majestät". Hay uso efectivo de una marca cuando se hace utilización conforme a la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia. Se acredita que hay publicidad y oferta para crear mercado, por lo que se garantiza un uso efectivo de la marca (FJ 3).

NORMATIVA ESTUDIADA

Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009. Marca comunitaria.
art.9 , art.15.1

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO	2
FALLO	4

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHO DE PROPIEDAD

PROPIEDADES ESPECIALES

Propiedad industrial

Marcas

Cuestiones generales

Titularidad registral

Clases

Comunitaria

Violación del derecho

FICHA TÉCNICA

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

Procedimiento:Apelación, Propiedad industrial

Legislación

Aplica art.9, art.15.1 de Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009. Marca comunitaria.

Cita LO 1/2009 de 3 noviembre 2009. Complementaria de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se modifica LO 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial

Cita art.217, art.394, art.398, art.412, art.413, art.477 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC

Cita art.9 de LO 6/1985 de 1 julio 1985. Poder Judicial

Jurisprudencia

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Cuestiones generales STribunal de Justicia (UE) Sala 11ª de 9 diciembre 2008 (J2008/221845)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Cuestiones generales STribunal de Justicia (UE) Gran Sala de 11 marzo 2003 (J2003/3071)

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA núm. 132 (C-14) 13

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 162/12

JUZGADO de Marca Comunitaria num. 2 Alicante

SENTENCIA núm. 228/13

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a treinta y uno de mayo del año dos mil trece.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca comunitaria, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 162/12, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, Bodegas Romero de Avila Salcedo S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D^a Cristina Escribano Sánchez y dirigida por el Letrado D^a María Jesús Martín Izquierdo; y como parte apelada la mercantil Lidl Stiftnng & Co. KG, representada en este Tribunal por el Procurador D. Vicente Miralles Morera y dirigida por el Letrado D. Ignacio Valdelomar Serrano, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 162/12, se dictó sentencia con fecha 12 de diciembre de 2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por don Vicente Miralles Morera, procurador de los Tribunales y de la entidad LIDL STIFTUNG & CO.KG BODEBAS ROMERO DE AVILA SALCEDO, S.L. Y en consecuencia: A) Declaro: - Que la actora es titular y ostenta derecho exclusivo sobre la marca comunitaria MAJESTÄT número 5.109.509, denominativa, para la clases 33, "Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), en particular en vinos "espirituosos y vinos espumosos" - Que el uso del signo "GRAN MAJESTAD" es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora derivados de su marca comunitaria MAJESTÄT número 5.109.509, denominativa para las clases 33, "Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), en particular en vinos "espirituosos y vinos espumosos" B) Condeno a la demandada: - A estar y pasar por las anteriores declaraciones. - A estar y abstenerse en el uso en el tráfico económico del distintivo GRAN MAJESTAD y/o cualquier otro similar y confundible con marca comunitaria MAJESTÄT número 5.109.509. - A retirar del mercado incluida su promoción a través de Internet (página web www.bodegasromeroavila.com) cualesquiera productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que se haya materializado la violación de la marca comunitaria de la actora, procediendo a su destrucción de todas las etiquetas demás material mercantil y/o publicitario en que se haya materializado la infracción. - A indemnizar a demandante por los daños y perjuicios en el 1% de su cifra de negocios del producto infractor que quedará determinada en ejecución de sentencia. - Al pago de multas coercitivas de seiscientos euros (600Eur.) diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de los anteriores pronunciamientos condenatorios hasta el cese definitivo de la infracción. - Al pago de las costas procesales.""

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a la otra parte, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 4 de marzo de 2013 donde fue formado el Rollo número 132/C-14/13, en el que se señaló, tras denegarse la celebración de vista oral, para la deliberación, votación y fallo el día 28 de mayo de 2013, en el que tuvo lugar.

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. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- - La cuestión que queda planteada ante este Tribunal es el relativo a si el uso de la marca en la página web de la demandada para productos que afirma la mercantil demandada, están destinados a ser comercializados en Hong-Kong, territorio donde tiene registrada desde el día 7 de abril de 2011 la marca "Gran Majestad", signo que el Tribunal de instancia afirma es confusorio con el marca comunitaria "Majestät", marca denominativa de la mercantil actora, constituye o no, en las condiciones de publicidad y comercialización desde la página web de la mercantil demandada, infracción.

En su recurso la demandada afirma que no hay infracción de la marca comunitaria Majestät al no tener el uso de la marca Gran Majestad en Internet efecto comercial en la Unión Europea pues, conforme a la Recomendación Conjunta de la Unión de París y de la OMPI sobre protección de marcas en Internet, el uso de una marca en Internet sólo debería tomarse en consideración para determinar si se ha infringido un derecho en virtud de la legislación del Estado miembro determinado, si ese uso ha producido un efecto comercial en ese Estado, siendo así que en el caso, la titular de la web www.bodegasromerodeavila.com usuario de Internet del signo Grand Majestad como distintivo de vinos, es una empresa ubicada en España con varias marcas registradas en España para vinos que aparecen en dicha

web y de ellas, la marca Gran Majestad, marca registrada en Hong-Kong, únicamente tiene efecto comercial en Hong-Kong como resulta del hecho de que 1) no hay ninguna circunstancia indicativa de que Bodegas Romero esté emprendiendo planes para realizar operaciones comerciales en la UE ni haya emprendido otras actividades distintas con dicha marca a lo que es su mera aparición en la página web, no habiendo probado la actora lo contrario y, 2) la demandada ha declarado a la actora que no tiene intención de entregar productos con la marca a clientes de la UE, teniendo anunciado ya que la marca no tiene relación con la actora y que no se ofrecen productos ni se entregan de la marca Gran Majestad a clientes domiciliado en la Unión Europea, siendo así que en la página web no figuran precios en euros ni medios de contacto interactivos accesibles a usuarios de Internet en la UE ni en otro ámbito territorial, web que no está asociada a un nombre de dominio ".es" u otro código europeo.

En todo caso, afirma la apelante, no hay infracción de la marca comunitaria porque la demandada es titular de un derecho sobre el signo en otro estado, habiendo actuado conforme a la Recomendación conjunta y critica las conclusiones de la Sentencia de instancia sobre 1) la falta de acreditación de que la marca vaya dirigida al mercado de Hong-Kong, siendo la página en español, 2) la falta de acreditación de la no comercialización de la marca en la Unión Europea y, 3) el que no haya hecho la demandada ninguna indicación en la página web de no comercialización en UE, señalando al efecto, que, primero, sí existe indicación sobre que la marca va dirigida al mercado de Hong-Kong pues allí está registrada, estando anunciada la marca en una web en varios idiomas, segundo, porque conforme al principio de la carga de la prueba del artículo 217 Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 no permite entender que le es exigible a la demandada la prueba imposible de que no ha existido comercialización en Europa y de que no la habrá y, tercero, que el que la primera lengua de la página web sea el español no es relevante ya que el idioma principal de consulta del público comunitario es el inglés, habiéndose en todo caso incluido una advertencia al contestar la demanda.

El recurso se desestima.

SEGUNDO.- No está en cuestión el riesgo de confusión que el uso del signo Gran Majestad tiene respecto de la marca comunitaria Majetät.

El recurso de apelación no rebate la cuestión.

Muy al contrario, reconoce en el relato que hace de las vicisitudes de su signo en conflicto con Lidl, la oposición formulada por esta mercantil ante la OEPM con ocasión de la solicitud en agosto de 2010 de registro por parte de la demandada del signo Gran Majestad que impide el registro y la obtención de una marca base para el posterior registro internacional, la obtención de la marca en Hong-Kong -solicitada en octubre de 2010 y concedida en abril de 2011-, su incorporación en la página web, la reacción de Lidl requiriéndole la retirada de la marca de dicha ubicación, la contestación al requerimiento negando que haya comercialización en España y en ningún otro mercado, el proyecto de limitar la comercialización de productos con el signo Gran Majestad a Hong-Kong y, finalmente, el litigio judicial.

Pues bien, lo que niega Bodegas Romero es que los elementos presentados por Lidl sean suficientes para demostrar el uso efectivo del signo que genera riesgo de confusión con la marca comunitaria de su titularidad pues, afirma, no ha probado el uso de la marca etiquetando productos, que éstos se hayan ofrecido, comercializado o almacenado, que se hay uso de la marca en documentos o publicidad, ni que haya importación o exportación de los productos con el signo en litigio.

En suma, es evidente que no está en cuestión la confundibilidad entre signos sino si el uso del signo por la demandada en su página web constituye un uso sobre el que se extienda el ius prohibendi del titular de la marca comunitaria demandante.

Analizaremos por tanto esta cuestión.

TERCERO.- El artículo 9 confiere el ius prohibendi entre otros, frente a la exportación de productos con el signo, así como el uso del signo en documentos y publicidad

Por otro lado, el artículo 15-1 engloba bajo el concepto de uso efectivo de la marca la fijación del signo sobre productos o sobre su presentación en la comunidad sólo con fines de exportación.

En el caso lo que plantea la demandada es que no ha hecho uso del signo en el espacio económico UE.

Reconoce que ofrece la comercialización a través de su página web, afirmando que sólo para la venta del producto en Hong Kong donde tiene, tras denegársele el registro en España por la oposición presentada por la hoy actora, registrada la marca Gran Majestad.

Pues bien, entiende el Tribunal, porque es obvio que es así, que sí se realiza una comercialización de dichos productos signados con la marca conflictiva desde Europa.

En tales circunstancias, el anuncio de colocación de la marca en productos comercializados por la demandada contribuye a crear un mercado para éstos desde Europa y lo cierto es que no es dable distinguir, objetivamente, cuál es el verdadero ámbito geográfico de la pretendida comercialización de los mismos, sin que ello se disipe con la advertencia incluida con posterioridad a la contestación a la demanda de que los vinos con la marca Gran Majestad no tienen relación alguna con vinos de Lidl...comercializados en la Unión Europea con la marca Majetät y que en ningún caso se ofrecerá o se hará entrega de productos de la marca Gran Majestad a clientes domiciliados en la Unión Europea, aviso que, primero, es posterior a la formulación de la demanda -que no es modificable - art 412 LEC EDL 2000/77463 - y, segundo, que no consta sea factor que implique satisfacción extraprocésal para el actor - art 413 LEC EDL 2000/77463 - pues no deja de ser una manifestación de parte meramente defensiva.

Según reiterada jurisprudencia, hay uso efectivo de una marca cuando se hace utilización conforme a la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul, C 40/01, Rec. p. I 2439, apartados 35 y 36 EDJ 2003/3071 , así como de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden, C 442/07, Rec. p. I 0000, apartado 13 EDJ 2008/221845).

Y si un signo es usado de manera pública y hacia el exterior, como es el caso, con el fin de crear o conservar un mercado para determinados productos, hay utilización del mismo que sí es dable confrontar con los signos prioritarios del espacio donde se produce tal utilización.

En el caso se niega que el uso de la marca Grand Majestad en la página web de la demandada tenga efecto comercial en la Unión Europea. Pero como hemos indicado, hay uso cuando siendo indicativo del origen empresarial, hay publicidad y oferta para crear mercado como, sin duda, reconoce el demandado es así en el caso que nos ocupa.

Afirmar que sin embargo tal utilización sólo produce sus efectos al margen de la Unión Europea, constituye adjetivar la publicitación de la marca en la red en modo no constatado pues no sólo la página se apertura en español sino que, hasta después de la demanda, ningún elemento explícito contenía indicación alguna de que así fuera, sin que desde luego fuera deducible con facilidad o evidencia que esa fuera la intención del productor.

Es por ello que debemos rechazar la crítica del demandado sobre que la sentencia afirme que no ha acreditado que la marca vaya destinada a Hong-Kong, que no haya comercializado en UE y que no contuviera indicación alguna pues de lo que tenemos certeza es de que aun cuando con la publicitación del vino con la marca Gran Majestad puede ir destinada al mercado asiático, es decir, que destine o prevea destinar parte de su producción a la exportación fuera del ámbito geográfico UE, ofertando su comercialización -y haciendo por tanto publicidad de su producto- desde la página web general de la empresa, con acceso a ella de todos los consumidores desde un punto de vista global, pero también del citado espacio económico, de lo que también tenemos certeza es de que hay infracción en el sentido descrito del artículo 9 RMC 207/09 en relación al concepto que de uso de un signo se da por el propio RMC -art 15-, en tanto no puede obviarse que la publicidad se hace de manera indiscriminada sin segregar mercados que ni siquiera, en todo caso, sería suficiente para eludir la infracción dado que se trata del uso de un signo infractor para la exportación, como presumimos al no tener constancia de que la producción se haga fuera del ámbito europeo, lo que constituye uso y, por tanto, acto que cae bajo la égida del derecho de exclusión de la actora a la que no cabe oponerle titularidad de derecho sobre marca adquirida -en las circunstancias ya descritas- con posterioridad, porque en el espacio europeo aquél es el titular de la marca prioritaria que expande su ius prohibendi también frente a terceros signos posteriores, tanto más cuando están claramente generados para crear una apariencia que no puede tener más valor que el que se le reconozca en el territorio del registro pero, en absoluto, en el europeo por lo ya expuesto.

CUARTO.- En cuanto a las costas procesales de esta alzada, y dado que el recurso no ha sido estimado, no cabe sino imponerlas a la parte apelante - art 394 y 398 LEC EDL 2000/77463 -.

QUINTO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta num. 9 LOPJ EDL 1985/8754 -, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación entablado por la parte demandada, Bodegas Romero de Avila Salcedo S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D^a Cristina Escribano Sánchez, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número dos de los de Alicante de 12 de diciembre de 2012, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Décimoquinta num. 9 LOPJ EDL 1985/8754 -.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8^a abierta en la entidad Banesto, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre EDL 2009/238888) el recurso.

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

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

Publicación. En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 03014370082013100244