

**Resumen**

*El Juzgado de lo Mercantil estima parcialmente la demanda de acción por infracción del derecho exclusivo de marcas en relación a un tipo específico de calzado que aumenta la estatura, concretado en acciones declarativa, de cesación y remoción y resarcitoria, y desestima la demanda reconvenicional sobre nulidad de las referidas marcas. El Juzgado resuelve, en cuanto a la demanda reconvenicional, que no pudiendo registrarse los signos meramente descriptivos de alguna característica esencial del producto o servicio para el que se solicita el registro, en el caso presente el nombre dado al producto define su característica esencial, su utilización consigue hacer parecer más alto al usuario con la ayuda de una cuña anatómica en su interior, pero se presenta de una determinada forma que matiza su representación fonética y la gráfica, lo que permite afirmar que el signo registrado tiene fuerza distintiva y además no estaría compuesto exclusivamente por signos descriptivos, lo que impide apreciar la causa de nulidad invocada; en cuanto a la acción principal, la de infracción del derecho de marca, el de exclusiva utilización tiene un aspecto negativo consistente en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca en el tráfico económico y sin su consentimiento, y el uso de signos que por identidad o similitud a la marca registrada y distinguir productos o servicios idénticos o similares generan riesgo de confusión, lo que debe extenderse a la utilización de palabras clave en el código fuente de la página electrónica para la localización de la página por un buscador informático, lo que sucede en el caso presente con una expresión "masaltos" que no se utiliza por la necesidad de describir el producto comercializado sino para distinguir productos que el demandado pretende comercializar en su página electrónica, y que es empleado por el demandado afectando negativamente a la función identificadora de la marca del actor, por lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios, está calculado el importe de la indemnización que con carácter objetivo se anuda a la previa declaración de violación de la marca, correspondiente al 1% de la actividad infractora, pero no puede estimarse que se hayan generado consecuencias económicas negativas ni se ha acreditado la existencia de perjuicios a la actora que deban ser resarcidos.*

**NORMATIVA ESTUDIADA**

Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Marcas  
art.5.1.c , art.5.3 , art.32 , art.34 , art.43

O de 18 julio 1989. Establecimiento Normativa para solicitud, control y pago de Ayudas de los Frutos de Cáscara y las Algarrobas  
art.3.1.c

**ÍNDICE**

ANTECEDENTES DE HECHO .....	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO .....	3
FALLO .....	8

**CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS**

- DERECHO COMUNITARIO
  - DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
- DERECHO DE PROPIEDAD
  - PROPIEDADES ESPECIALES
    - Propiedad industrial
      - Marcas
        - Elementos constitutivos
        - Clases
          - Comunitaria
        - Violación del derecho
        - Acción de nulidad
          - Prohibiciones, en general
          - Semejanzas fonéticas y gráficas

- FUENTES DEL DERECHO
  - JURISPRUDENCIA
    - Del Tribunal Supremo

## FICHA TÉCNICA

Favorable a: Empresario/Empleador, Titular de derecho propiedad industrial; Desfavorable a: Empresario/Empleador, Titular de derecho propiedad industrial

Procedimiento: Primera Instancia

### Legislación

Aplica art.5.1.c, art.5.3, art.32, art.34, art.43 de Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Marcas

Aplica art.3.1.c de O de 18 julio 1989. Establecimiento Normativa para solicitud, control y pago de Ayudas de los Frutos de Cáscara y las Algarrobas

Cita art.73, art.360, art.394.1, art.455 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC

Cita Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas

Versión de texto vigente null

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador Sr Conde de Gregorio, obrando en la representación procesal indicada presentó escrito de demanda que por turno de reparto correspondió a este Juzgado promoviendo juicio ordinario contra CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, cuyo contenido se da por reproducido en la presente sentencia, solicitaba se dictase sentencia por la que se declare:

1. Que el uso que realiza la demandada de los términos MASALTOS y MASALTOS.COM para ofrecer calzado que aumenta la estatura, es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora dimanante de las marcas nacionales número 2.832.902 y 2.886.857.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la demandada, CALZADOS FERNANDO GARCÍA, S.L., a:

a. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b. A cesar en dichos actos de infracción de derechos de propiedad industrial.

c. A retirar del tráfico económico y de la publicidad cualquier mención a los vocablos MASALTOS y MASALTOS.COM, y a destruir a su costa los soportes en los que los mismos se hayan materializado.

d. Se prohíba a la demandada el uso del nombre de dominio [www.hombresmasaltos.com](http://www.hombresmasaltos.com) o cualquier otro que contenga los términos MASALTOS y MASALTOS.COM, así como a suprimir los referidos términos de su website [www.hiplus.es](http://www.hiplus.es).

e. A pagar a la actora, en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a Maherlo Ibérica, S.L., por la infracción a que se refieren los anteriores pedimentos, el 1% de la cifra de negocios realizada por la infractora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.5 LM.

f. A pagar a la actora, acumulativamente, la cantidad que se concrete y resulte como importe de los referidos perjuicios, en el periodo de prueba, sobre las bases alternativas que se han consignado en la presente demanda, como consecuencia de la violación del derecho de la titular de la marca registrada, según dispone el artículo 43.2.b) LM, vía por la que esta parte ha optado.

g. Al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de las anteriores peticiones hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción, de conformidad con el artículo 44 LM.

h. Al pago de las costas procesales causadas en este procedimiento."

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se dio traslado de la misma junto con los documentos que acompañaba al demandado para que se personara y contestase a la demanda dentro del plazo legal. En su escrito de contestación, el demandado se opuso a demanda formulada, por los hechos y fundamentos alegados en su escrito de alegaciones, cuyo contenido se da por reproducido en lo menester. Del mismo modo formulaba reconvención frente Maherlo IBERICA S.L, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente solicitó se dictase sentencia por la que: a) se declare nulas las marcas "masaltos.com" concedida el 3 de febrero de 2009 con el num. 2.832.902 para las clases 18 y 25 y "masaltos" el 19 de noviembre de 2009 con el num. 2.886.857 para las clases 18,25 y 35 propiedad de la mercantil MAHERLO IBERICA S.L b) acuerde la cancelación de las mencionadas inscripciones a cuyo fin dirijase oficio a la OEPM por la que se acuerde la cancelación de las mencionadas marcas españolas. Admitida a trámite la reconvención se dio traslado de la misma y documentos que acompañaba al actor a fin de que pudiera contestar a la misma, lo que verificó en plazo y forma, solicitando se dictase sentencia por la que desestimando la pretensión ejercitada se absolviera a su representado. Proveída la contestación se cito a las partes a la preceptiva Audiencia Previa

TERCERO.- Llegados el día y horas señalados comparecieron las partes debidamente representadas, previo intento de acuerdo sin resultado positivo, las partes se ratificaron en sus alegaciones y peticiones, a continuación se fijaron los hechos controvertidos y aquellos sobre los que no existía discrepancia, solicitando la actora la documental ya aportada, más documental y dictamen de peritos, por el demandado se interesó interrogatorio de parte testifical y documental. Los medios de prueba propuestos fueron admitidos en aquellos extremos que se consideraron pertinentes, citando a las partes a la celebración del acto del juicio.

CUARTO.- Llegados el día y hora señalados comparecieron las partes debidamente representadas, practicándose las pruebas admitidas con el resultado que es de ver en autos, dado traslado a las partes para que informaran en los términos que es de ver en autos, quedando los autos vistos para dictar sentencia.

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

A través del presente procedimiento se ejercita por la parte actora tres acciones, respecto de las que despliega a su vez diversos pedimentos, a saber: acción de cesación y remoción de los efectos derivados de la infracción de los derechos del actora y resarcimiento de daños y perjuicios, todo ello previa declaración de la infracción de los derechos de exclusiva de los que sería titular el actor. Fundamenta su pretensión en los siguientes hechos: a nombra de la demandada, tanto de las que los estaban al momento del inicio del procedimiento, como de las solicitudes que finalmente han dado a su registro como marcas Números 2.770.718, 2.838.132 2.838.133, 2.838.134 2.838.135 y 2.840.037 y acción declarativa, de cesación y remoción y resarcitorias por violación del derecho exclusivo derivado del registro a favor de la actora de la marca núm. 2.673.358. Su pretensión se sustenta sobre los siguientes extremos: a) La actora tiene registrada a su favor entre otras las marcas nacionales num. 2.832.902, MASALTOS.COM, en clases 18ª y 25ª. Y num. 2.886.857, MASALTOS, en clases 18ª, 25ª y 35ª. B) del mismo modo la actora es titular de los siguientes dominios [www.masaltos.com](http://www.masaltos.com) [www.masaltos.es](http://www.masaltos.es) [www.bertulli.es](http://www.bertulli.es) [www.mariobertulli.es](http://www.mariobertulli.es) y [www.splash-ibérica.com](http://www.splash-ibérica.com) c) En la página web Calzados Fernando García, S.L., ([www.hiplus.com](http://www.hiplus.com)) la demandada ha incluido varias referencias que inducen a confusión con las marcas de la actora, concretamente En el margen inferior derecho de la website pueden leerse claramente los vocablos "MASALTOS" y "MAS ALTOS", que se corresponden con las páginas web <http://www.hiplus.com/masaltos> y [http://www.hiplus.com/mas\\_altos](http://www.hiplus.com/mas_altos), además la demandada comenzó a utilizar un banner rotatorio en el margen superior derecho de la website en el que podía leerse alternativamente HOMBRESHIPLUS.COM y HOMBRESMASALTOS.COM. Además de lo anterior, la demandada está utilizando los términos "BERTULLI", "MASALTOS" y "MASALTOS.COM" como comandos de búsqueda (keywords) en el buscador Google d) La Demandada es competidor directa de la actora e) que la marca más alto sería notoria en el sector.

Frente a dicha pretensión se alza el demandado, quien sostiene que fue este quien inicia en primer lugar la comercialización de los zapatos con alzas, bajo la marca HIPLUS, traducción inglesa de la expresión masaltos, siendo el hoy demandante quien copiando el modelo del demandado se introduce posteriormente en el mercado. Entrando en lo que resultan hechos pertinentes al objeto del proceso, señala que las marcas nacionales que ampararían la pretensión del actor y que fueron registradas en febrero y noviembre de 2009, se limitan a describir la función o ventaja esencial del producto, esto es que le hacen parecer más alto a quien lleva este tipo de calzado, por lo que no se puede impedir a quien comercializa un producto idéntico al distinguido por la marca que utilice en la promoción o publicidad del productos las expresiones que definen su principal característica, razón esta por la que a su vez considera que las marcas que fundan la acción ejercitada están afectadas de nulidad por tratarse de una denominación meramente descriptiva. Ese carácter descriptivo del signo registrado en cuanto expresivo de la característica del producto, impide que se pueda privar al demandado de utilizar como patrón de búsqueda en internet la expresión masaltos, pues cuando el cliente está buscando un producto de las características de los comercializados por las partes, fácilmente introducirá en el buscador las características del producto, con lo que de estimarse la acción se estaría legitimando al actor para apropiarse en exclusiva de la utilización de la descripción del producto, por lo que al introducir esa descripción, sólo saldrían los productos del actora. A todo lo anterior añade la controversia en torno al carácter notorio de las marcas registradas a favor del actor. En consonancia con los motivos de oposición expuestos reconviene interesando la nulidad de las marcas nacionales de las es titular la actora MASALTOS.COM y MASALTOS, por infringir la prohibición absoluta contemplada en el art 5.1 letra c) de la Ley de marcas EDL 1988/13320, estos es por tratarse de signos que puede servir en el comercio para designar la especie la calidad la cantidad el destino el valor la procedencia geográfica la época de obtención del producto o la prestación o cualquier otra característica, de lo que deriva a juicio de la demandada la falta de fuerza distintiva de la marca en las que la actora principal basa su derecho.

La Actora, demandada en reconvencción se opone a la petición de nulidad, por entender en primer término que la petición de nulidad sólo es respecto de las marcas nacionales, siendo que los mismos signos distintivos están registrados como marcas comunitarias y como tales pueden ser utilizadas en territorio nacional por el actor, considerando la parte que resulta contradictoria impugnar la marca nacional y no la comunitaria, cuando además ni una ni otra fueron impugnadas en el trámite de registro ante la OEPM. En segundo término señala que la expresión más alto no entra dentro de los términos del art 5.1 letra c, teniendo en cuenta la interpretación restrictiva que haya de darse a la expresión "otras características", contenida en el precepto. En tercer lugar las marcas registradas, tiene suficiente fuerza distintiva atendiendo a que la expresión se acuña en un solo término que tiene una concreta representación gráfica, tratándose de una marca mixta que permitiría la aplicación a este supuesto de la previsión contenida en el apartado 3 del art 5 de la LM, lo que se agravaría en el presente caso al tratarse de una marca notoria. En cuarto lugar la marca estaría registrada para las clases 18,25 y 35, siendo que la alegación de la demandada reconviniente se refiere exclusivamente al calzado Por ello formula demanda reconvenccional interesando la nulidad de la marca por incurrir.

Vistos los términos del proceso resultante de la demanda y contestación, hemos de considerar la conveniencia de examinar en el presente caso la acción reconvenccional de nulidad en primer término, pues de estimarse la misma, declarando la nulidad de las marcas registradas por la actora, teniendo en cuenta los efectos retroactivos de la nulidad, determinaría sin necesidad de entrar en mayor razonamiento la desestimación de la pretensión principal, pues faltaría el título jurídico que legitimase el ejercicio de las acciones entabladas al amparo del art 32 de la LM, tal como resulta del art 34 del mismo texto y ello aunque se apreciase la nulidad parcial, teniendo en cuenta los productos para los que el demandado utilizaría los signos litigiosos. Por el contrario de desestimarse la reconvencción si bien la oposición de la demandada pierde gran parte de su contenido, sería necesaria entrar en el análisis de los concretos actos imputados al demandado y las consecuencias jurídicas que a efectos de la infracción de los derechos sobre las marcas registradas pudieran derivarse.

## SEGUNDO.- DE LA PROHIBICION ABSOLUTA DE REGISTRAR SIGNOS MERAMENTE DESCRIPTIVOS.

6- El artículo 5.1.c), al señalar por tanto que no podrán registrarse como marca los signos "que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio", recoge lo dispuesto en el artículo 3.1.c) de la Directiva 89/104/CEE, es decir, la prohibición de los signos actual o potencialmente descriptivos. Esta potencialidad se asienta, no en una posibilidad remota o especulativa sobre la necesidad de que el signo se mantenga libre en el futuro, sino en la invocación de indicios concretos, ciertos y razonables que, de manera lógica y referidos al momento de la solicitud, permitan afirmar que el signo en cuestión está inmerso, de forma más o menos avanzada, en un proceso de conversión en un signo descriptivo, lo que evidentemente dependerá del producto o servicio descrito y del dinamismo del mercado en que se desenvuelve. El riesgo debidamente fundado de que el signo en cuestión sirva en un futuro para tabicar injustificadamente el mercado y excluir a los competidores del uso de un término que no tiene eficacia distintiva, autoriza la prohibición examinada.

7-conforme señala la Sentencia de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de octubre de 2009 : "La prohibición de registro de signos o indicaciones descriptivas descansa sobre un doble fundamento como recuerda el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 14 de junio de 2007 (asunto EUROPIG). Por un lado, no son apropiados para ejercer la función esencial de la marca, a saber, identificar el origen comercial del producto o servicio, para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa. Por otra parte, la prohibición persigue un objetivo de interés general, cual es que todos puedan utilizar libremente los signos o indicaciones descriptivos de las características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro ( sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 31; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartado 27; de 27 de noviembre de 2003, Quick/OAMI (Quick), T-348/02, Rec. p. II-5071, apartado 27, y de 7 de junio de 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OAMI (MunichFinancialServices), T-316/03, Rec. p. II-1951, apartado 25; véanse igualmente, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 25; de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartados 54 y 95, y Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, apartado 35)".

8- Por otro lado los signos e indicaciones descriptivos son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio como aquel para el que se solicita el registro ( sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. pg. I-6251, apartado 39). El carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva debe apreciarse, por una parte, en relación con esos productos o servicios y, por otra, en relación con la percepción de éstos por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en particular, las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C- 53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161, apartado 41, y de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p.I-3793, apartados 46 y 75, de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. pg. I-1619, apartado 34).

9- Finalmente y a propósito de las alegaciones vertidas por la actora reconvenida sobre la interpretación restrictiva que haya de darse al art 5.1 c), hemos de traer a colación los apartados 37 a 40 de la Sentencia del TJUE DE 10 de marzo de 2011, al señalar que "El interés general subyacente al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 ( 1994, 25) consiste en garantizar que signos descriptivos de alguna o de varias de las características de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro como marca puedan ser libremente utilizados por todos los operadores económicos que ofrezcan tales productos o servicios (véase, en este sentido, la sentencia OAMI/WrigLey, antes citada, apartado 31 y jurisprudencia citada).

A fin de garantizar la plena realización de este objetivo de libre utilización, el Tribunal de Justicia ha precisado que, para que la OAMI deniegue un registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 ( 1994, 25), no es necesario que el signo en cuestión se utilice efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos. Basta que dicho signo pueda utilizarse con tales fines (sentencias, antes citadas, OAMI/WrigLey, apartado 32, y Campina Melkunie (, apartado 38, y auto del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 2010, Mergel y otros/OAMI, C-80/09 P, apartado 37).

Asimismo, el Tribunal de Justicia ha subrayado que la aplicación de este motivo de denegación no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad que sea concreto, actual o serio y que, por consiguiente, carece de pertinencia conocer el número de competidores que estén o pudieran estar interesados en utilizar el signo en cuestión ( sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I- 2779, apartado 35, y de 12 de febrero de 2004 (, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 58). Además, es irrelevante que existan otros signos más usuales que el controvertido para designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro (sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 57).

De lo anterior se deduce que la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 ( 1994, 25) no exige que el signo controvertido se corresponda con medios habituales de designación".

10- Sentado cuanto antecede es evidente como punto de partida, que siendo varias las clases para las que se encuentran registradas las marcas nacionales a favor de la actora (18,25 y 36 en el caso de la marca masaltos y 18 y 25, en el caso de masaltos.com), la pretensión de nulidad sólo podría prosperar en su caso respecto de las clases correspondiente a los productos respecto de cuyas características es descriptivo el signo registrado, pero ello no impide la prosperabilidad de la acción de nulidad entablada.

11- Sentado cuanto antecede y según resulta de las afirmaciones realizadas por la actora en su demanda (folio 3) la entidad actora se crea en el año 2000, para dedicarse exclusivamente a la comercialización de uno modelos específicos de calzado, que se caracterizan por contener en su interior una cuña ultraligera y diseñada anatómicamente que combinada con el tacón exterior del zapato, permite a quien lo utiliza ganar varios centímetros de altura, presentando sin embargo un aspecto exterior convencional. Es en relación con dichos productos con los que la actora alega la utilización de los signos distintivos registrados y es en relación con los mismos productos, donde se produciría la utilización por el demandado de expresiones que llevan a confusión con las marcas registradas por la actora.

12- En relación con dichos productos si hay característica esencial que pueda definirlos es que su utilización no se produce por motivos estéticos o por modas, sino para lograr una determinada funcionalidad, que no es otra que la de conseguir una mayor altura, esto es la de parecer más alto. Por tanto la utilización de la expresión más alto como signo distintivo se limita a describir la función esencial para la que ese tipo de calzado está concebido. Por otro lado en relación al consumidor medio al que va dirigido el producto es claro que pretende con la utilización del mismo ser más alto y que esa es la característica que mejor le define el producto.

13- Bien es cierto que la expresión más alto puede ser utilizada en infinidad de contextos, referidos no ya a la altura de un ser animado o inanimado, sin embargo ello no priva a la expresión en relación con los productos distinguidos de ese carácter meramente descriptivo, no se trata de que la expresión se enlace de forma exclusiva o primordial con ese producto concreto, sino que sirva para delimitar una característica del mismo.

14- De otro lado el hecho de que el actor sea titular de varias marcas comunitarias de contenido idéntico a las que aquí son examinadas, no impide la estimación de la acción de nulidad entablada, ni supone contradicción alguna, sino que es reflejo de la distribución de la competencia objetiva entre juzgados de lo mercantil y el juzgado de lo mercantil de Alicante, cuando funciona como juzgado de la marca comunitaria. El presente procedimiento se inicia en virtud de acción por infracción de marca nacional, única para la que es competente este juzgado, y es frente a la misma que reacciona vía reconvencción el demandado que tampoco podría en este procedimiento instar la nulidad de las marcas comunitarias de las que es titular el actor, pues entre otros motivos lo impediría la falta de competencia objetiva de este juzgado para conocer de la misma. Debemos traer a este punto los autos de 13 y 14 de enero de 2005 y 4 de octubre de 2004 el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante, que considera que no es posible acumular a una demanda en ejercicio de derechos de marca comunitaria acciones de competencia desleal, siguiendo criterio expuesto en SSTs de 13 de junio de 2006 que cita la STS de 21 de diciembre de 2001, en las que no se admite la acumulación de una acción de propiedad industrial, competencia del Juzgado de la capital del Tribunal Superior de Justicia, con la de competencia desleal, siendo también reiterada la doctrina de la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, expuesta entre otros en los Autos núm. 174/2006 de 19 octubre y núm. 6/2008 de 16 enero, que en aplicación de lo prevenido en el art 73 de la LEC EDL 2000/77463, defiende la imposibilidad de acumular ante el juzgado de lo Mercantil acciones para las que el mismo carezca de competencia, como sería ese caso. Así declarado la nulidad de las marcas nacionales decaería la pretensión ejercitada en demanda, sin perjuicio de las acciones que asistieran a las partes respecto de las mismas.

15- Respecto de la existencia del procedimiento de registro previo ante la OEPM y la falta de oposición del demandado, hemos de recordar que el registro previo ante la OEPM, no impide que se pueda plantear y examinar a posterior la nulidad de la marca registrada por infracción de una prohibición absoluta (SAP Sección 28 17 mayo de 2007), conforme resulta del art 53 sólo la existencia de una resolución de la jurisdicción contencioso administrativa que resuelve sobre el fondo la oposición al registro por infracción de una prohibición determinada, impide entrar a analizar en la jurisdicción civil esa misma prohibición desde el prisma de la nulidad. En cuanto a la falta de oposición del demandado, ninguna virtualidad tiene, pues en primer término no constituye acto propio, el Tribunal Supremo ha recordado en numerosas resoluciones que por regla general (salvo supuestos normalmente relacionados con la prescripción) la mera pasividad en el ejercicio de una acción no constituye un acto propio del reconocimiento del derecho, siendo que además tampoco consta que tuviese conocimiento del registro en tiempo suficiente para formular oposición.

16- No obstante lo anterior debemos y afirmado como no puede ser menos que la expresión más altos o más alto es claramente descriptiva de la funcionalidad esencial del producto, lo que como veremos tiene una incidencia esencial en el examen de la acción por infracción a la que aludiremos posteriormente, no podemos desconocer que las marcas registradas por el actor no se limitan a la consignación separada de las dos expresiones, sino que presentan la conjunción de otros elementos que permiten afirmar su carácter distintivo, en cuanto se trataría de una conjunción de dos términos en una sola expresión, con una determinada representación gráfica y que en el caso de la marca 2.832.902 va acompañada del ".com", por ser utilizada en como nombre de dominio de la web de la actora.

17.- Las marcas de las que resulta titular de la actora, tienen la siguientes representación:

19- Como recuerda la Sentencia núm. 182/2008 de 4 julio de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, es posible registrar marca que contenga un término descriptivo, pues la prohibición del art 5. C) se refiere a las marcas que contengan exclusivamente signos descriptivos, no a las que utilicen en su denominación un signo descriptivo con otro que no lo sea, ello sin perjuicio del limitado carácter distintivo que presente la marca, y desde luego de que la misma no pueda impedir la utilización de los mismos elementos descriptivos por otros competidores. En el presente caso observamos como es cierto que se utiliza n términos descriptivos de la función del producto, pero se presentan de una determinada forma, que incluso matiza su representación fonética y desde luego la representación gráfica, lo que permite afirmar que el signo registrado tiene fuerza distintiva y que además no estaría compuesta exclusivamente por signos descriptivos. Cuestión distinta es que como señaló la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de 4 de julio, citada en este mismo apartado "la posibilidad de registrar tales marcas no impide que las mismas tengan una menor "fuerza ofensiva" para impedir registros de marcas similares, puesto que tales términos directa o indirectamente descriptivos no pueden ser monopolizados y debe preservarse su libre uso por los intervinientes en el mercado (lo que se ha venido a llamar "imperativo de disponibilidad" o "Freihaltebedürfnis" de la doctrina marcaria alemana). Se trata, pues, de marcas con escasa fuerza distintiva".

Por todo ello procede la desestimación de la reconvencción formulada al no apreciar la causa de nulidad invocada.

### TERCERO.- DE LAS ACCIONES POR INFRACCION DEL DERECHO DE MARCA

20- Como señalan las SSTs de 26 junio 2003 y de 28 de enero de 2004 El derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo, este último consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca en el tráfico económico y sin su consentimiento. En lo que aquí interesa el 34.2 b) recoge el derecho del titular de la marca a impedir la utilización en el tráfico económico de signos que por resultar idénticos o similares a la marca registrada y distinguir productos o servicios idénticos o similares generen riesgo de confusión incluido el riesgo de asociación.

21- Primer presupuesto para la aplicación del precepto es la utilización en el tráfico económico de la marca registrada o de un signo incompatible con el mismo. El TJCE en la interpretación de la Directiva sobre Marcas 89/104, identifica esa utilización con la utilización del signo distintivo para un fin lucrativo (Sentencia 12 de noviembre de 2002 caso Arsenal FC), afirmación esta que ha de ser puesta en todo caso en relación con la finalidad esencial del signo distintivo, esto es garantizar al consumidor el origen empresarial de determinados productos o servicios, por lo que en todo caso la utilización en el tráfico económico ha de hacerse con una finalidad distintiva o al menos afectar a la capacidad distintiva de la marca registrada.

22- En el presente caso observamos que los actos de infracción consistirían en dos grupos de actuaciones. En primer lugar en página web de la demandada [www.hiplus.com](http://www.hiplus.com) se contienen expresiones tales como " Hiplus- Hombres MAS ALTOS. Zapatos con alzas para ser MAS ALTOS" y en la pagina [www.hiplus.com/masaltos](http://www.hiplus.com/masaltos) "Hiplus- Hombres MASALTOS. Zapatos con alzas para ser MASALTOS". En segundo lugar se indica que la demandada utilizaría en el sistema de búsqueda Google los términos Más altos y masaltos, por lo tanto junto y separado como comandos de búsqueda. Tanto en el sistema Adwords o sistema de referenciación de pago, como en mediante la inclusión en su código fuente para que permitir la identificación de la página en el sistema de búsqueda natura o seo.

23- En relación a la utilización en el sistema de búsqueda de google de términos que puedan inducir a confusión respecto de los términos incluidos en los signos registrados por tercero se ha de traer a colación las Sentencia del TJUE de 23 de marzo de 2010 y 12 de julio de 2011. En la primera de las resoluciones examina la selección y uso por determinados anunciantes de las signos correspondientes a marcas registradas como términos de referenciación en los "AdWords", para vincularlas mediante los enlaces a determinados sitios en Internet, en donde se ofrecerían productos o servicios falsificados o competidores de los amparados por los mencionados signos distintivos. Al respecto el tribunal concluye en primer término que "En lo que atañe, en primer lugar, al anunciante que paga por el servicio de referenciación y elige como palabra clave un signo idéntico a una marca que no le pertenece, debe señalarse que hace uso de dicho signo en el sentido de la jurisprudencia citada. Ap 51), en segundo lugar que "Sin que sea necesario examinar si la publicidad en Internet a partir de palabras clave idénticas a marcas de competidores constituye o no una forma de publicidad comparativa, ha de considerarse, en cualquier caso, que, al igual que se observa en la jurisprudencia citada en el apartado precedente, el uso que el anunciante hace del signo idéntico a la marca de un competidor para que lleguen a conocimiento del internauta no sólo los productos o servicios ofrecidos por este competidor, sino también los del propio anunciante, constituye un uso para los productos o los servicios de dicho anunciante" (ap 71). Finalmente puede prohibir el titular de la marca la utilización de signos idénticos o similares cuando menoscaben o afecten alguna de las funciones esenciales de la marca tanto la función identificadora del origen cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero u otras funciones como la función de publicidad. Estas ideas son repetidas en la posterior sentencia de 12 de julio de 2011 y en la más reciente de 22 de septiembre de 2011, en la que, el Tribunal de Justicia examina por primera vez la protección de la función de inversión de la marca. Así, menoscaba esta función el uso por un competidor de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos cuando dicho uso supone un obstáculo esencial para que el titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. En caso de que la marca ya goce de reputación, la función de inversión sufre un menoscabo cuando ese uso afecta a dicha reputación y pone en peligro su mantenimiento. En cambio, no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a este uso por parte de un competidor si la única consecuencia que tiene dicho uso es obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la citada marca no puede invocar válidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca.

24- Aún cuando las resoluciones citadas se refieren a la utilización de signos idénticos, no cabe duda que la argumentación también se extiende a la utilización e signos similares para productos idénticos o similares que causen confusión, siempre que, como deja dicho el tribunal afecte a alguna de las funciones de la marca descritas anteriormente. Del mismo modo hemos de entender que esta doctrina también sería trasladable a la utilización de signos idénticos o similares como keywords o palabras clave en el código fuente de la página web para la localización de la página por el sistema de búsqueda gratuita de Google

25- En el presente caso hemos de dar por reproducido lo expuesto en los apartados 12, 13 y 19, en torno al carácter meramente descriptivo de la expresión más altos y la imposibilidad de que se pueda apropiarse la misma un determinado competidor en el mercado. Es por tanto claro que el actor no puede ampararse en la titularidad de la marca registrada para impedir que un tercero pueda utilizar la citada expresión en este caso dentro del código fuente de la página, pues además resulta que en cuanto describe la función esencial del producto, es habitual que el consumidor utilice esos términos como patrones de búsqueda. Pretender lo contrario sería tanto como privar a un competidor de la utilización de una expresión identificadora de la función que cumple este tipo de calzado.

26 Ahora Bien es igualmente cierto que la marca de la actora, se caracteriza por la utilización de las dos expresiones unidas y que en el código fuente de la página web del demandado, se utiliza como keyword o palabras clave, tanto la expresión más alto antes dicha, respecto de cuya utilización nada puede hacer el titular de la marca, por las razones ya expuestas, pero también utilizaría masalto, sin acento y sin separar, expresión esta que no cumple esa función descriptiva y cuya utilización por un competidor no titular de la marca, no puede venir amparada por la necesidad de poder describir adecuadamente la funcionalidad del producto, ni puede decirse que exista ese

interés concreto por parte del competidor. De otro lado el buscador google, si permite la utilización de varias palabras o incluso frases clave, distinguiendo según estén juntas o separadas y si bien es aconsejable no separar las palabras por comas, para no consumir los 300 caracteres máximos de los que se dispone, nada impide que se puedan separar por espacio y además así en su caso debería hacerse si lo que quiere es identificar la palabra clave que la principal característica que busca el potencial cliente en la adquisición de esos productos. Cuestión diferente es lo relativo a la utilización de la expresión litigiosa como nombre de dominio pues, en tal caso, no se permite la separación de las palabras sino únicamente a través de guiones, no pudiendo el actor apropiarse en exclusiva de la utilización de la expresión mas alto por las mismas razones ya expuestas; así ocurriría cuando se prohíbe al competidor la utilización de la expresión masalto, cuando es la forma habitual de escritura del nombre de dominio

27- La utilización por tanto de la expresión masaltos, no viene legitimada ni justificada por la necesidad de describir el producto comercializado, sino que supone una utilización de un signo idéntico al que la actora tiene registrado a su favor. Esa utilización comercial se realizaría para distinguir productos que el demandado pretende comercializar en su web, y además debemos considerar que afecta negativamente a la función identificadora de la marca del actor, en los términos reseñados por la doctrina del TJUE antes expuesta, sobre si luego en la página web de la demandada se vuelve a utilizar la expresión masaltos, tal como resulta del documento 7 aportado junto con la demanda.

28- En este sentido observamos como el cliente que en el buscador de Google, introduce la marca masaltos, ve como junto al enlace a la página del actor, aparece como enlace patrocinado la página del demandado, competidor directo que comercializa el mismo producto y en cuya se utiliza otra vez el mismo signo, esto es la expresión masalto, lo que en este caso carece de otra justificación, que la de introducir cierto confusiónismo en el demandado. Además de ello y en cuanto también se utiliza la expresión mas alto, actuación esta lícita y masalto como keywords en el SEO gratuito aparecería el enlace en el mismo sistema, bien es cierto que también aparecería por introducir en su página web la expresión mas altos separada. Junto a la utilización de la expresión "masaltos" como keyword, el demandado utiliza igualmente el mismo término en su web que remitiría a [www.hiplus.com/masaltos](http://www.hiplus.com/masaltos) en donde se recoge la siguiente frase "Hiplus- Hombres MASALTOS. Zapatos con alzas para ser MASALTOS". Esta frase es distinta de la que igualmente aparece en el website, en el que se utiliza la expresión más altos, con la misma frase y respecto de la que no se considera infringido el derecho marcario del actor, es por el contrario la utilización de una expresión que no realiza ya la función descriptiva y cuyo uso ya viene legitimado en la necesidad de evitar que se monopolicen términos de esa naturaleza, lo que permite afirmar que se está vulnerando el derecho de exclusiva.

29- Nos encontramos no sólo con la utilización de la expresión "masaltos" en el código fuente de la página, como término de referenciación del sistema adwords de Google, en la propia web, como término y enlace posterior, además de en un banner rotatorio en el mismo web site (documentos 7 y 8 demanda). Es cierto que si en la actualidad si examinamos la web del demandado, ya no utiliza la misma expresión, sino que utiliza la expresión "mas altos", para describir el efecto de la utilización del calzado, sin embargo como efecto propio de la litispendencia los pleitos habrán de fallarse atendiendo a los hechos existentes a su inicio. La utilización de la expresión "masalto", coincidente con el elemento denominativo de la marca registrada por el actor, conjuntamente con la expresión descriptiva MAS ALTO, o sin que aparezca la misma supone una infracción de los derechos de exclusiva del actor, que determina la estimación de la acción de cesación y remoción ejercitada, si bien respecto de esta última la condena no se puede extender en los términos interesados por la actora, a la utilización en cualquier caso de las expresiones denominativas "masalto" "masalto.com", sino únicamente a las que han sido objeto de examen en el presente procedimiento. Respecto de la acción resarcitoria, considero procedente analizarla en el fundamento siguiente.

#### CUARTO.- DE LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA INFRACCION MARCARIA

30- Como bien es sabido y tal como resulta del art 43 de la LM, debemos distinguir entre la indemnización que con carácter objetivo se anuda a la previa declaración de violación de la marca, correspondiente al 1% de la actividad infractora, de la indemnización de daños y perjuicios concretos e individualizados comprensivos, bien de las consecuencias económicas negativas, o bien de la regalía hipotética, cuya elección y acreditación corresponde al perjudicado. La actora solicita acumuladamente ambas indemnizaciones

31- Respecto de la primera, operando de forma objetiva por la previa declaración de la violación de la marca, la única cuestión se reduce a su cuantificación. En relación a este punto obra en autos el dictamen emitido por el perito Sr Carmelo, que si bien es cierto que no maneja los datos correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, por no facilitárselos la propia demandado, es igualmente cierto que realiza un cálculo ponderado atendiendo a los datos económicos del 2009, que como solución hemos de aceptar en este supuesto, lo que hace un total de ello hace una cuantía de 6.059,25 euros.

32-Respecto de la indemnización solicitada al amparo de los dos primeros apartados del art 43, dentro de las distintas posibilidades que contempla el precepto, el actor opta por la regalía hipotética o beneficio que hubiera obtenida el actor por la cesión consentida de la marca al demandado. Como principio básico debemos recordar que el titular registral que reclama la indemnización viene obligado a fijar y acreditar los daños sufridos ( Sentencia núm. 131/2004 de 3 marzo del Tribunal Supremo), señalando la Sentencia núm. 550/2006 de 8 junio del Tribunal Supremo que

a) La posible aplicación -según los casos- de la doctrina «in re ipsa» a la indemnización de daños y perjuicios en materia de Derecho Marcario no supone que baste para deferir la cuestión a ejecución de sentencia, pues es preciso señalar los conceptos a indemnizar y los datos para fijar la indemnización (criterio ya expuesto en la STS de 3 de marzo de 2004)

b) La remisión a ejecución de sentencia no puede aplicarse a la determinación de la existencia de la obligación de indemnizar, ni a la apreciación en el caso de la doctrina «in re ipsa». Tal remisión sólo puede tener lugar para la fijación de las bases y/o de la cuantía únicamente cuando una y otra no se pueden acreditar en el curso del proceso declarativo. Así resulta con claridad meridiana del art. 360 LECiv EDL 2000/77463 y doctrina reiterada de este Tribunal.

33- En el presente caso hemos de tener las circunstancias concurrente en la actividad infractora, y la forma en la que se utiliza el elemento denominativo de la marca de la actora, para concluir, que en este caso no resulta procedente acudir a la doctrina del daño in re ipsa, pues no puede estimarse que los señalados se genere en todo caso un daño a la actora, sin que por otro lado se haya acreditado en modo alguna la existencia de perjuicios a la actora que deban ser resarcidos, más allá de la indemnización objetiva fijada en el precepto antes citado.

#### QUINTO.-.- COSTAS

34- En materia de costas, respecto de la demanda principal y de conformidad con el art 394.1 de la LEC EDL 2000/77463 , no cabe hacer especial pronunciamiento, al haberse estimado parcialmente las pretensiones formuladas.

35.- En relación a la reconvencción procede imponer las costas a la parte reconviniente, por haber resultado desestimadas sus pretensiones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

## FALLO

CON ESTIMACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR MAHERLO IBERICA S.L CONTRA CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L, SOBRE ACCIÓN POR INFRACCIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO DE MARCAS DEBO EFECTUAR LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS:

1. Que el uso que realiza la demandada de los términos MASALTOS y MASALTOS.COM para ofrecer calzado que aumenta la estatura, es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora dimanante de las marcas nacionales número 2.832.902 y 2.886.857.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la demandada, CALZADOS FERNANDO GARCÍA, S.L., a:

a. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b. A cesar en dichos actos de infracción de derechos de propiedad industrial.

c. A retirar del tráfico económico y de la publicidad cualquier mención a los vocablos MASALTOS y MASALTOS.COM, sin perjuicio de poder utilizar la expresión "mas alto" o "más altos" y a destruir a su costa los soportes en los que los mismos se hayan materializado.

d. A pagar a la actora, en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a Maherlo Ibérica, S.L., por la infracción a que se refieren los anteriores pedimentos, el 1% de la cifra de negocios realizada por la infractora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.5 LM, concretada en 6.059,25 euros

e. Al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de las anteriores peticiones hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción, de conformidad con el artículo 44 LM.

f. Desestimar el resto de pretensiones ejercitadas en la presente Litis, absolviendo en consecuencia al demandado de la pretensión de condena a la indemnización de los daños y perjuicios distintos de los anteriores solicitada por la actora, desestimando igual el resto de pretensiones ejercitadas.

En materia de costas no cabe hacer especial pronunciamiento

DESESTIMANDO LA DEMANDA RECONVENCIONAL FORMULADA POR CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L FRENTE A MAHERLO IBERICA S.L, DECLARO NO HABER LUGAR A LA NULIDAD DE LAS MARCAS "MASALTOS" Y "MASALTOS.COM", IMPONIENDO A LA PARTE RECONVINIENTE LA COSTAS DEVENGADAS EN LA RECONVENCIÓN

Notifíquese a las partes indicándoles que esta sentencia no es firme y que contra la misma cabe RECURSO DE APELACION para ante la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, que en su caso, deberá interponerse en el plazo de 20 días a contar desde la notificación de la presente, de conformidad con los art. 455 y siguientes de la Lec EDL 2000/77463 1/00 de 7 de enero.

Líbrese testimonio literal de esta sentencia, que quedará en las actuaciones, con inclusión del original en el libro de sentencias de este juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo

E/

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en MADRID.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079470092011100003