

EDJ 2013/161484

Audiencia Provincial de Alicante, sec. 8ª, S 19-7-2013, nº 328/2013, rec. 209/2013
Pte: García-Chamón Cervera, Enrique

Resumen

Violación de marcas. Nulidad. Requisitos. La AP estima el recurso de apelación de la entidad actora y concluye que la demanda al solicitar el registro de su marca incurrió en mala fe por lo que es nula de pleno derecho. Los signos presentan una similitud elevada tanto gráfica como fonéticamente y se refieren a productos parecidos en materia de seguridad laboral (FJ 2). Existe violación de las marcas titularidad de la apelante ya que el consumidor medio puede creer erróneamente que el origen empresarial de los productos identificados por estas marcas y los productos identificados con los signos utilizados en el mercado por la demandada es idéntico. No procede el examen de las acciones fundadas en la Ley de Competencia Desleal pues señala la jurisprudencia que habiéndose invocado la legislación marcaria no cabe subsumir los mismos hechos en los ilícitos concurrenciales denunciados en la demanda (FJ 3).

NORMATIVA ESTUDIADA

Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009. Marca comunitaria.
art.14 , art.101 , art.102

Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas
art.34.1 , art.41 , art.52.1 , art.54.1 , art.54.2

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	3
FUNDAMENTOS DE DERECHO	3
FALLO	8

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHO DE PROPIEDAD

PROPIEDADES ESPECIALES

Propiedad industrial

Marcas

Cuestiones generales

Elementos constitutivos

Marca anterior notoriamente conocida

Titularidad registral

Clases

Comunitaria

Otras

Acción de nulidad

Prohibiciones, en general

Semejanzas fonéticas y gráficas

Supuestos diversos

FICHA TÉCNICA

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

Procedimiento:Apelación, Propiedad industrial

Legislación

Aplica art.14, art.101, art.102 de Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009. Marca comunitaria.

Aplica art.34.1, art.41, art.52.1, art.54.1, art.54.2 de Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas

Cita Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC

Cita Ley 3/1991 de 10 enero 1991. Competencia Desleal

Cita dad.15 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 - Marca anterior notoriamente conocida, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad

industrial - Marcas - Acción de nulidad - Supuestos diversos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Elementos constitutivos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Semejanzas fonéticas y gráficas, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Clases - Comunitaria, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Prohibiciones, en general, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Clases - Otras, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral STribunal de Justicia (UE) Sala 5ª de 27 junio 2013 (J2013/116161)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Supuestos diversos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Semejanzas fonéticas y gráficas, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Elementos constitutivos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Prohibiciones, en general, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Clases - Comunitaria STS Sala 1ª de 4 abril 2012 (J2012/90262)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Supuestos diversos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Marca anterior notoriamente conocida, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Elementos constitutivos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Semejanzas fonéticas y gráficas, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Clases - Comunitaria, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Prohibiciones, en general, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Clases - Otras, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral SAP Alicante de 9 septiembre 2009 (J2009/259898)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Supuestos diversos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Marca anterior notoriamente conocida, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Semejanzas fonéticas y gráficas, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Elementos constitutivos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Clases - Comunitaria, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Prohibiciones, en general, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Clases - Otras, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral STribunal de Justicia (UE) Sala 1ª de 11 junio 2009 (J2009/101083)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 13 junio 2006 (J2006/98702)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 17 mayo 2004 (J2004/31361)

Cita en el mismo sentido STS Sala 1ª de 1 abril 2004 (J2004/12731)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Supuestos diversos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Elementos constitutivos, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Semejanzas fonéticas y gráficas, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Clases - Comunitaria, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Prohibiciones, en general, STribunal de Justicia (UE) Gran Sala de 22 junio 1999 (J1999/26400)

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA núm. 209/13

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 723/11

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA-1

SENTENCIA núm. 328/13

Itmos.:

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a diecinueve de julio de dos mil trece.

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 723/11, sobre nulidad e infracción de marca española, comunitaria e internacional 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 parte actora, MEDOP, S.A. (en lo sucesivo, MEDOP), representada por la Procuradora Doña Alicia Carratalá Baeza, con la dirección de la Letrada Doña Inmaculada Suárez Barral y; como apelada, la parte demandada, MÉNDEZ PRO-TEC, S.A., (en lo sucesivo, MÉNDEZ), representada por la Procuradora Doña Estefanía Ripoll Garrigós, con la dirección del Letrado D. Martín José Bascuñana Serra.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 723/11 del Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha ocho de enero de dos mil trece, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar la demanda interpuesta por Medop, SA contra Mendez Protec, SA absolviendo a los demandados de las pretensiones contra ellos ejercitadas. Las costas causadas se impone a la parte actora"

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la actora y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado del mismo a la adversa quien presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 127-C13/13, en el que se inadmitió la incorporación del acta notarial aportada por la apelante. Se señaló la deliberación, votación y fallo para el día dieciséis de julio, 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 Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda.

MEDOP es licenciataria exclusiva de las marcas siguientes:

1.-) marca española número 786.430, mixta, solicitada el día 15 de abril de 1975, concedida el día 15 de febrero de 1977, para designar productos de la clase 9, cuya representación gráfica es la siguiente:

2.-) marca española número 2.825.878, denominativa, MEDOP, solicitada el día 9 de enero de 1978, en la que se produjo un expediente de renovación resultante de la fusión de las marcas 866.795, 866.796, 866.797 y 866.798 con fecha de resolución 5 de mayo de 2008, para designar productos de las clases 9, 10, 11 y 17.

3.-) marca comunitaria número 3.596.921, mixta, solicitada el día 29 de diciembre de 2003, concedida el día 18 de mayo de 2005, para designar productos de las clases 9, 35 y 45, cuya representación gráfica es la siguiente:

4.-) marca internacional número 456.563, denominativa, MEDOP, solicitada el día 14 de noviembre de 1980 y concedida para determinados Estados de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea, para designar productos de las clases 9, 10 y 11.

Las referidas marcas se consideran notorias en el sector de los equipos de protección individual en el trabajo

MÉNDEZ es titular de la marca española número 2.776.185, mixta, MEPROT, solicitada el día 6 de junio de 2007 y concedida el día 21 de noviembre de 2008 tras la oposición del titular de las marcas anteriores, reivindicando los colores azul y verde para designar productos de la clase 9, cuya representación gráfica es la siguiente:

MÉNDEZ sigue siendo distribuidora de productos de la actora y de otras marcas cuya finalidad es la protección laboral y en su página web www.mendezprotec.com se ofrecen a la venta los referidos productos encabezando todas las pantallas en su parte superior con el siguiente signo

Además, en todas las fotografías de los productos que se ofrecen en la página web de MÉNDEZ (documento número 24 de la demanda) figura sobrepresionado el siguiente signo que, como ejemplo, reproducimos

En la documentación mercantil de MÉNDEZ figura el siguiente signo (anexo VII del informe pericial)

Para la protección de sus marcas MEDOP deduce acumuladamente las siguientes acciones: 1.-) una acción de nulidad absoluta de la marca española de MÉNDEZ fundada en la concurrencia de mala fe en el momento de su solicitud (artículo 51.1.b de la Ley 17/2001, de Marcas (LM); 2.-) una acción de nulidad relativa de la marca española de MÉNDEZ prevista en el artículo 52.1 en relación con el artículo 6.1.b) LM por concurrir riesgo de confusión respecto las de MEDOP; 3.-) una acción de violación de las marcas españolas y

comunitaria de MEDOP al concurrir riesgo de confusión previsto en el artículo 9.1.b del Reglamento núm. 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria (RMC) y en el artículo 34.2.b) LM; 4.-) una acción por la comisión de actos de competencia desleal fundada en los artículos 4, 5, 6, 12 y 32 de la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648.

A tal fin, MEDOP interesa frente a MÉNDEZ: 1.-) la declaración de los derechos de exclusiva sobre sus marcas; 2.-) la declaración de que MÉNDEZ con la distribución, comercialización y oferta de sus productos infringe los derechos de exclusiva de MEDOP; 3.-) la condena a la cesación en el uso de los signos infractores; 4.-) la condena a la retirada del mercado de todos los productos y publicidad que utilicen los signos infractores, incluida la página web www.mendezprotec.com; 5.-) la declaración de nulidad de la marca española 2.776.185 y su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como los demás efectos interesados en los apartados anteriores respecto del uso de la marca anulada; 6.-) la declaración de la realización de actos de competencia desleal: actos de confusión, actos de engaño, actos de aprovechamiento indebido de la reputación y prestigio de MEDOP; 7.-) la condena a la indemnización de los daños y perjuicios que se cuantificó en la suma de 104.860.- Eur. en el trámite de conclusiones; 8.-) la condena a la publicidad del Fallo de la Sentencia en dos diarios de difusión nacional y su notificación a proveedores, agentes, clientes y demás personas interesadas; 9.-) la condena al pago de las costas.

La Sentencia de instancia desestimó la demanda y frente a la misma se ha alzado la actora quien reproduce en esta alzada las mismas acciones deducidas en la instancia interesando su plena estimación.

SEGUNDO.- La acción de nulidad absoluta por mediar mala fe en la solicitud de la marca española número 2.776.185 y la acción de nulidad relativa por concurrir riesgo de confusión con la marca prioritaria de MEDOP.

Ante la indeterminación del concepto de mala fe aplicado al momento de la solicitud de la marca, nuestra Sentencia número 325/09, de fecha 9 de septiembre de 2009 EDJ 2009/259898, aplicando los criterios establecidos en la STJUE de 11 de junio de 2009 EDJ 2009/101083, coincidentes con los indicados en la reciente STJUE de 27 de junio de 2013 EDJ 2013/116161 señalaba lo siguiente: " 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 EDJ 2009/101083 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 sí 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 Sala, frente a la decisión del Magistrado de instancia, concluye que sí medió mala fe en el momento de la solicitud de la marca española número 2.776.185 si atendemos a las siguientes circunstancias:

En primer lugar, si comparamos el signo mixto de la marca española de MÉNDEZ con el signo de la marca comunitaria de MEDOP hemos de destacar la existencia de importantes coincidencias que permiten concluir que entre ellas existe un grado de similitud elevado bastando para ello con la comparación visual de los mismos

MC num. 3.596.921 ME num. 2.776.185

El elemento gráfico preponderante de ambos signos está formado por la letra M utilizando una tipografía similar de letra con forma de doble puente y en ambos signos se recurre a incrustar en el centro de la letra M un elemento circular o elíptico que descansa sobre una base.

En ambos signos se sitúa debajo y centrado del elemento gráfico el elemento denominativo utilizando un tipo de letra prácticamente idéntica que no es la comúnmente utilizada.

El elemento denominativo de ambos signos está compuesto por dos sílabas, siendo coincidente la primera de ellas (ME) y la segunda de ellas presentan una similitud fonética (DOP-PROT).

Ambos elementos denominativos presentan idéntica secuencia vocálica (E-O) y terminación consonántica sorda (P-T).

En segundo lugar, la comparación de los productos identificados en los signos es prácticamente idéntica pues ambos se dedican al sector de los productos o equipos de seguridad laboral, hasta el punto de que MÉNDEZ sigue siendo distribuidor de MEDOP y de otras marcas del mismo sector.

En tercer lugar, MÉNDEZ no podía ignorar la marca de MEDOP pues, como ya se ha dicho, es distribuidor de sus productos.

En cuarto lugar, MÉNDEZ reconoce que los productos identificados con la marca MEDOP son conocidos en el sector y en el acto de la audiencia previa reconoció su notoriedad.

En conclusión, si MÉNDEZ pretendía registrar una marca española para comercializar los mismos productos pudo hacerlo de un signo que no tuviera tantas similitudes con la marca prioritaria de MEDOP, la cual conocía perfectamente por ser su distribuidor, aprovechando con ello el elevado grado de conocimiento o de notoriedad que la marca MEDOP tenía en el mismo sector. Es decir, se buscó de propósito por MÉNDEZ un signo que se aproximara a la marca notoria de MEDOP para aprovecharse de su posicionamiento en el mercado.

La estimación de la acción de nulidad absoluta nos exime de analizar la concurrencia de los elementos de la acción de nulidad relativa basada en el artículo 52.1 en relación con el artículo 6.1.b, ambos, de la LM, pues los efectos en ambos casos son idénticos según dispone el artículo 54 LM, incluso, son más beneficiosos para la apelante en el caso de la nulidad absoluta por mediar mala fe en el momento de la solicitud al poder exigir el perjudicado una indemnización de daños y perjuicios.

TERCERO.- La acción de violación de las marcas prioritarias de MEDOP al utilizar MÉNDEZ el signo infractor en el mercado.

Seguidamente, examinaremos los presupuestos que deben concurrir para estimar la acción de violación del ius prohibendi derivado del registro de las marcas de las actoras.

Hemos de partir de que MÉNDEZ no puede justificar su conducta en el ejercicio del ius utendi derivado del registro a su favor de la marca española número 2.776.185 según el artículo 34.1 LM por las siguientes razones:

En primer lugar, como hemos indicado en el ordinal primero de la fundamentación jurídica de la presente resolución el uso del signo por MÉNDEZ en el mercado no coincide con el signo registrado pues solo aparece el elemento gráfico sin el elemento denominativo MEPROT.

En segundo lugar, de conformidad con la doctrina jurisprudencial iniciada por la STS de 4 de abril de 2012 EDJ 2012/90262 el ejercicio acumulado de las acciones de nulidad y de violación (como ocurre en nuestro caso) provoca que como consecuencia del efecto retroactivo de la primera, la marca del demandado carezca de validez desde su concesión y los actos realizados desde este momento, al carecer de la protección del ius utendi, pueden violar el ius prohibendi de las marcas prioritarias.

En tercer lugar, es plenamente aplicable al presente caso la doctrina sentada por la STJUE de 21 de marzo de 2013 que, aún refiriéndose al ejercicio de la acción de violación de una marca comunitaria por otra marca comunitaria posterior, no parece que exista ninguna dificultad especial para extenderla al caso del ejercicio de la acción de violación de una marca comunitaria o española por otra marca española posterior y confundible con las primeras. En la misma se concluye que "El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) num. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca."

Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión (artículos 9.1.b RMC y 34.2.b LM) vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) EDJ 1999/26400 y, en lo que aquí interesa, han de destacarse:

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

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

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores pero sin olvidar que el objeto de protección de la acción de violación son las marcas tal y como figuran registradas sin que podamos referirnos a elementos extrarregistrales como el concreto uso que se hace en el mercado.

1.-) De un lado, hemos de comparar los signos mixtos que figuran en la marca española número 786.430 y en la marca comunitaria número 3.596.921 de MEDOP, más arriba reproducidos, con el signo concreto que utiliza la demandada en el mercado (solo consta el uso en la página web y en la documentación mercantil) que también se han reproducido más arriba, el cual no es coincidente con el signo gráfico correspondiente al registro de la marca española número 2.776.185.

En primer lugar, hemos de determinar el concepto de público pertinente susceptible de padecer el riesgo de confusión. El público destinatario de los productos de la actora y de la demandada son idénticos, esto es, el consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) pues no estamos en presencia de productos de consumo excepcional que exijan al consumidor una muy especial atención en el momento de su adquisición.

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

El plano fonético o literario es distinto porque el uso de MÉNDEZ en el tráfico siempre va acompañado de la denominación social "méndez pro-tec, s.a." (véase el encabezamiento de las pantallas de la página web y de las facturas) o bien no va acompañado de ningún elemento denominativo como es el caso de la imagen sobreimpresionada sobre cada uno de los productos ofrecidos a través de la página web.

El plano gráfico o visual, en nuestro caso, reviste importancia pues es el elemento más determinante para retener en la memoria del consumidor. Como ya hemos dicho más arriba, ambos signos está formado por la letra M utilizando una tipografía similar de letra con forma de doble puente y en ambos signos se recurre a incrustar en el centro de la letra M un elemento circular o elíptico que descansa sobre una base. Es cierto que el signo gráfico de MÉNDEZ reivindica los colores azul y verde y está enclavado dentro de un círculo, como aparece en el encabezamiento de las pantallas de la página web; sin embargo, estos colores no aparecen ni en las facturas ni en la imagen sobreimpresionada sobre todos los productos.

Desde el punto de vista conceptual, la idea que pretende reflejar cada signo gráfico es la denominación social y, así, MEDOP tiene la "M" por "MEDICAL" y el elemento incrustado que se asimila a un ojo se corresponde con "OPTICA"; por el contrario, en el caso del signo empleado por MÉNDEZ la letra "M" refleja la letra inicial de "méndez" y el elemento incrustado que se asimila a la "P" se corresponde con la letra inicial de "pro".

No podemos negar las diferencias existentes entre los signos en liza pero el consumidor medio normalmente percibe el elemento preponderante y rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que

conserva en la memoria. En nuestro caso, el consumidor medio destacará más las coincidencias del elemento gráfico porque es la imagen preponderante que viene a retener en su memoria.

2.-) La comparación de los productos nos permite concluir que estamos en presencia de productos idénticos al referirse al sector de equipos y elementos de seguridad laboral.

3.-) Es aplicable al presente caso el elemento de la interdependencia pues las diferencias que pueden presentar los signos en liza pueden compensarse con la práctica identidad de los productos que designan los respectivos signos.

4.-) Debe valorarse también el elemento de la distintividad de las marcas de MEDOP. Desde el punto de vista intrínseco, el signo registrado por MEDOP no lo exige ni lo sugiere el producto y no se ha justificado que en el mismo sector se utilizaran signos que pudieran parecerse, por lo que cabe atribuirle un elevado grado de distintividad. Además, esta distintividad también se infiere de la extensión del conocimiento por parte del público pues MÉNDEZ ha reconocido que la marca MEDOP es notoria en el sector. A mayor distintividad, mayor es el riesgo de confusión.

En conclusión, ha de estimarse la acción de violación de la marca española número 786.430 y de la marca comunitaria número 3.596.921 como consecuencia de los actos de utilización en el mercado por MÉNDEZ de los signos infractores pues atendiendo a todo lo expuesto el consumidor medio puede creer erróneamente que el origen empresarial de los productos identificados por las marcas nacional y comunitaria de MEDOP y los productos identificados con los signos utilizados en el mercado por MÉNDEZ es idéntico o, aun siendo distinto, existe una vinculación económica entre ellos.

No procede el examen de las acciones fundadas en la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648 pues es doctrina totalmente consolidada (SSTS 1 de abril EDJ 2004/12731 , 17 de mayo de 2004 EDJ 2004/31361 y 13 de junio de 2006 EDJ 2006/98702 , entre otras) que la protección que confiere la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648 completa pero no sustituye, ni desplaza ni duplica ni refuerza la que otorga la legislación especial protectora de la propiedad industrial, de manera que habiéndose invocado la legislación marcaria no cabe subsumir los mismos hechos en los ilícitos concurrenciales denunciados en la demanda.

CUARTO.- Los efectos de la estimación de la acción de nulidad absoluta.

El efecto principal de la estimación de la acción de nulidad es que la marca española número 2.776.185 carece de validez con efectos retroactivos (artículo 54.1 LM) privando de cualquier efecto a la solicitud y al registro.

El efecto adicional de la estimación de la acción de nulidad absoluta por haber mediado mala fe en el solicitante es el de la indemnización de daños y perjuicios (artículo 54.2 LM) pero no consta su expresa petición en la demanda. De todas maneras, al acoger la acción de violación ya se examinará la indemnización correspondiente (artículo 41.1.b LM).

Además, de conformidad con el artículo 56.3 LM, se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

QUINTO.- Los efectos de la acción de violación de la marca española número 786.430 y de la marca comunitaria número 3.596.921

Los efectos derivados de la acción de violación se refieren en los artículos 41 y siguientes LM, a los que se remiten los artículos 14, 101 y 102 RMC:

En primer lugar, hemos de declarar la violación del derecho de exclusiva derivado del registro de las marcas de MEDOP.

En segundo lugar, se estima la acción de cesación por lo que se condena a MÉNDEZ a que se abstenga en el futuro a realizar los actos de violación ya examinados.

En tercer lugar, se estima la acción de remoción, por lo que procede condenar a MÉNDEZ a retirar del mercado todos los productos y publicidad que incorporen los signos infractores, en especial, de su página web <http://www.mendezprotec.com>.

En cuarto lugar, no se estima la llamada acción de difusión porque la actora no ha acreditado que el conocimiento de la infracción sea tan generalizado que para su reparación sea necesario publicar el Fallo de la presente Sentencia en dos diarios de difusión nacional. De otro lado, la solicitud de "notificación a proveedores, agentes, clientes y demás personas interesadas" es tan imprecisa que no puede acogerse.

En quinto lugar, respecto de la acción de indemnización de daños y perjuicios hemos de señalar:

1.-) concurre el presupuesto previsto en el artículo 42 LM porque MÉNDEZ ha reconocido el carácter notorio de las marcas de la actora.

2.-) en el acto de la vista y, a la vista de las conclusiones del informe emitido por el perito designado judicialmente, la actora solicitó la indemnización correspondiente al 1% correspondiente a la cifra global de ventas correspondiente a los años 2007 a 2012 obtenida con la comercialización utilizando el signo infractor que cifró en 104.860.- Eur. pues es la opción, de las tres expuestas en el informe pericial, que más se aproxima a los perjuicios derivados de la conducta infractora de MÉNDEZ.

SEXTO.- Costas causadas en la instancia.

Al estimarse sustancialmente la demanda interpuesta por MEDOP procede imponer a la demandada las costas causadas en la instancia de conformidad con el criterio objetivo del vencimiento previsto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 .

SÉPTIMO.- Costas causadas en esta alzada.

Al haber estimado en parte el recurso de apelación no procede efectuar especial 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 .

OCTAVO.- Destino del depósito constituido para la interposición del recurso.

Se acuerda la devolución del depósito constituido por la apelante al haberse acogido en gran parte según indica 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 interpuesto por MEDOP, S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número 1 de fecha ocho de enero de dos mil trece, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución y en su lugar, que estimando sustancialmente la demanda promovida por la Procuradora Doña Alicia Carratalá Baeza, en nombre y representación de MEDOP, S.A., contra MÉNDEZ PRO-TEC, S.A.,

1.-) debemos declarar y declaramos la nulidad absoluta de la marca española número 2.776.185 por haber mediado mala fe en su solicitud debiendo comunicarlo a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

2.-) debemos declarar y declaramos la violación del derecho de exclusiva de la marca española número 786.430 y de la marca comunitaria número 3.596.921, de las que es licenciataria exclusiva MEDOP, S.A, como consecuencia de los actos de utilización en el mercado por MÉNDEZ PRO-TEC, SA. de los signos infractores y, en consecuencia, debemos condenar y condenamos a MÉNDEZ PRO-TEC, S.A. a:

i) cesar en el futuro en la distribución, comercialización y oferta en todo el territorio de la Unión Europea de productos y servicios de protección laboral con los signos infractores;

ii) retirar del mercado todos los productos y publicidad que incorporen los signos infractores, en especial, de su página web <http://www.mendezprotec.com>;

iii) indemnizar a la actora en la suma de CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS (104.860.- Eur.), más los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 desde la fecha de la presente resolución hasta su completo pago;

iv) pagar las costas causadas en la instancia.

3.-) sin que proceda efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada.

4.-) se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales, 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 y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público, 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.

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

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 03014370082013100343