



Roj: **SAP M 9676/2003 - ECLI: ES:APM:2003:9676**

Id Cendoj: **28079370082003100016**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **8**

Fecha: **10/09/2003**

Nº de Recurso: **182/2002**

Nº de Resolución: **29/2003**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JOSE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP M 9676/2003,**
STS 6768/2008

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE MADRID

SECCIÓN 8ª

Rollo nº: 182/02

Autos:559/00

Procedencia:Juzgado nº 36 de Madrid

Demandante/apelante MCDONALD,S CORPORATION

Procurador:

Demandado/apelado ANDROS FOOD S.A.

Procurador:

Ponente: D. JOSE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ

SENTENCIA N°

Magistrados:

Ilmo. Sr. D. MANUEL CAMINO PANIAGUA

Ilmo. Sr. D. JOSE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ

Ilmo. Sr. Dª MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA.

°_

En Madrid, a diez de septiembre de dos mil tres . La Sección Octava de la Audiencia

Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de juicio de menor cuantía , procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 36 , seguidos entre partes, de una, como demandante-apelante Mcdonald,S Corporation, y de otra, como demandado-/apelado Andros Food S.A.

VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.



PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 36 , en fecha 20 de noviembre de 2001 , se dictó sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:"Desestimando la demanda interpuesta por el procurador Dª ALMU GONZALEZ GARCIA en nombre y representación de MCDONALD,S CORPORATION contra ANDROS FOOD S.A. debo ABSOLVER Y ABSUELVO a esta de la misma, con imposición de las costas a la demandante." Y con fecha 10 de noviembre de 2001, se dicto Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Se aclara y corrige la sentencia de 20 de noviembre de 2001 en los siguientes extremos, que quedaran redactados como sigue: FUNDAMENTOS DE DERECHO SEGUNDO: "...ya que han transcurrido mas de los 5 años tanto en cuanto ha tenido conocimiento del uso de la marca **MCSALAD** como porque si se computara desde la fecha de publicación de la concesión en el registro (16-2-1995) aunque presentó una demanda de conciliación el 14-2-00..." CUARTO: H) La marca **MCSALAD** a cuya solicitud se habia opuesto MCDONALD,S fue concedida el 16 de noviembre de 1994 en la clase 29 para ensalada de frutas y verduras con el nº 1.615,618 y publicada en el registro el 16 de febrero de 1995."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante que fue admitido, y en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, ante la que comparecieron las partes en tiempo y forma, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso, quedó en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 8 de los corrientes .

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Se aceptan y dan por reproducidos los fundamentos jurídicos de la resolución apelada, en cuanto no se opongan a los que a continuación se exponen:

PRIMERO.- Revistiendo la impugnación formulada por la parte demandante un carácter bifronte por combatir tanto la sentencia emitida en el primer grado jurisdiccional como la providencia de 19 de febrero de 2001, es llano que hemos de principiar nuestro análisis por el ataque vertido en el escrito de interposición del recurso contra dicho proveído y a través del que se vuelve a reproducir la argumentación consistente en ser un acto de naturaleza personalísimo el elemento de prueba en cuestión, la exigencia de que sean los propios litigantes y no terceros los que deben declarar en juicio, la falta de capacidad del agente de la Propiedad Industrial de la actora en España, D. Germán para prestar confesión en nombre del cliente por razones de confidencialidad deontológica, la improcedencia de que una parte imponga a la actora la persona que debe prestar confesión como declarante etc. El motivo carece de toda virtualidad practica, cual se desprende del escrito de interposición del recurso, donde no se asigna ningún efecto jurídico a la supuesta irregularidad procesal contenida en el proveído que denuncia, como tampoco se interesa ningún pedimento anulatorio del mismo.

La cuestión estaría impregnada de interés si se hubiese tenido por confesa a la parte actora, pero no es lo acontecido en la sentencia de instancia, donde se guardó mutismo absoluto sobre la problemática planteada al respecto. No trascendiendo consecuencia negativa alguna para los intereses de la parte impugnante por la inejecución de la prueba de confesión es llano que carece de interés en combatir la providencia en liza, máxime cuando la parte adversa, quien sí podría reaccionar jurídicamente frente a la no práctica de un medio de prueba que le fue admitido, no solicitó su rendimiento en esta instancia por medio del cauce regulado en el artículo 863 de la LEC, cuya subsanación no fue pedida.

SEGUNDO.- Adentrándonos en el primer motivo de disenso alzado frente a la sentencia proferida en la primera instancia, donde se denuncia la infracción de los artículos 48-2 de la Ley de Marcas, 947 de la LEC y 1973 del CC, el mismo se encamina a atacar la conclusión a que llegó el Juzgador a quo, al acoger la excepción perentoria de prescripción en la triple vertiente en que fue propuesta en el escrito de contestación al inicial, aduciendo por la parte apelante que no concurre la prescripción por tolerancia establecida en el artículo 9.1 de la Directiva 89/104/CEE, ni la prescripción de las acciones ex artículos 39 y 48-2 de Ley de Marcas.

El motivo ha de ser acogido en lo que atañe a la inaplicación de la prescripción por tolerancia recogida en la Directiva antedicha por las propias alegaciones efectuadas por la parte apelante, en cuanto que es obvio que la Ley de Marcas 32/1988 no recoge la prescripción por tolerancia, al ser el texto español anterior en el tiempo a la publicación de la Directiva y en las relaciones horizontales no es invocable el efecto directo de las Directivas, según reiterada jurisprudencia del TJCE. Ciertamente el referido Tribunal de Justicia ha venido declarando reiteradamente la obligación de los jueces de los Estados miembros de aplicar su Derecho nacional ateniéndose a las normas comunitarias, ya que sean éstas aplicables directamente o no y por esa vía se está



aproximando paulatinamente al reconocimiento indirecto del efecto horizontal, dado el carácter obligatorio de las directivas, pero aun no lo ha admitido. Las sentencias recaídas, entre otras, en los casos Faccini Dori, C-91/92, de 14-7-1994, y el Corte Inglés Cristina Blazquez C- 192/94, de 7-3-1996 -ambas posteriores a Marleasing, C-106/89, de 13-11-1990- son ilustrativas de la inviabilidad de parangonar ambas situaciones, ya que en ambas sentencias, al no poder alcanzarse el resultado perseguido por las Directivas respectivas mediante una interpretación conforme del Derecho Nacional, cual es el supuesto que nos ocupa, la vía pertinente indicada por el TJCE es la reparación de los daños por el Estado.

En consecuencia, un límite inherente a la propia labor de interpretación de una norma nacional a la luz de una Directiva es que se preste a ser interpretada conforme a la norma comunitaria, lo que no acaece en el supuesto controvertido con la Ley de Marcas, al no regular dicho instituto de la prescripción por tolerancia.

La misma suerte ha de correr el acogimiento de la excepción de prescripción por la sentencia de instancia con acomodo en el artículo 48-2 de la Ley de Marcas, ya que si no es objeto de discordia entre las partes contendientes que la marca **McSalad** fue concedida el 16-11-1994 en la clase 29 con el nº 1615618 y publicada en el Registro el 16-2-1995 y la demanda de conciliación presentada el 16-2-2000 es llano que no había prescrito, ya que no debe dejarse a un lado la intimación realizada al día 7 de julio de 1999 por el Agente de la Propiedad Industrial a la demandada conminándole a que cumplimiento del compromiso alcanzado en su momento en relación con la Letra "M" del prefijo "MC" de la marca "**McSalad**", cual se desprende del documento acompañado por la parte demandada al escrito de contestación al inicial (folios 327 y 328).

Distinto destino ha de recibir el reproche alzado frente a la sentencia de instancia por haber aceptado la excepción de prescripción aducida con apoyo en el artículo 39 de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre de Marcas. En el desarrollo integrador del motivo se aduce que no nos hallamos ante una acción de violación del derecho de marcas, que son las acciones a que se refiere el artículo 39 del referido texto legal, sino ante una acción de nulidad de registro de marca que figura regulada en un título diferente a aquél en que se regulan las acciones por violación del derecho de marca. El motivo, dicho está, ha de percer ineluctablemente, al hacer supuesto de que, a más de las profusas referencias a la violación del derecho de marcas contenidas en el escrito de demanda, su suplico revela ictu oculi que se acumularon en el mismo peticiones heterogéneas al interesarse que se declarase que la solicitud, uso y registro por la demandada de la marca nº 1.615.618 **McSalad** constituye una violación de los derechos de propiedad industrial (de) la actora sobre la marca MacDonalD'S y demás distintivos inscritos en torno al prefijo MC y que como consecuencia de dicho pronunciamiento y del a) se declare la nulidad del registro de marca nº 1.615.618 **McSalad** de la compañía Anchos Food S.A. Si existiese alguna duda en torno a que se ejercitaron en la demanda instauradora de la litis la acción de violación del derecho de marca y la de nulidad, bastaría la lectura de los pedimentos condenatorios impetrados en el suplico para despejar dicha duda, pues que, no en vano, se solicitó que se condenase a la demandada a cesar de forma inmediata en cualquier clase de uso de la marca **McSalad** y retirar del mercado los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y cualquier otra clase de documentación u objeto en los que se consigne la marca objeto de la acción.

Tanto la cesación de los actos conculcados del derecho de marca como la adopción de las medidas necesarias para que prosiga la violación, particularmente la retirada del tráfico económico son efectos que se aparejan en el artículo 35 del tan citado texto legal a la violación del derecho de marcas, ya así también se infiere a contrario sensu de la exégesis del artículo 50-2º de la Ley 32/1988, amén de que en la sentencia dictada por este Tribunal el 12-7-1999 resaltamos las diferencias que separan las acciones de nulidad y violación del derecho de marca por su finalidad, objeto y efectos, poniendo de relieve que las medidas disciplinadas en el artículo 36 de la Ley 32/1988 no pueden ser adoptadas al amparo de la acción regulada en los artículos 47 y ss del citado texto legal, como han puntualizado las sentencias del Tribunal Supremo de 23-V-1994 (RA 3735 y 6-3-1995 (RA 2147), supuesto que en tanto no se declare la nulidad del registro de la marca concedida a la entidad demandada, ésta se encuentra facultada para utilizarla con carácter exclusivo en el tráfico económico, conforme a lo normado en el artículo 30, inciso primero del citado cuerpo sustantivo, al igual que lo estaba la contraparte, por lo que al utilizar la demandada su derecho al amparo de su titularidad registral no puede ser adjetivada de tercero; motivación que arrastra que el reparo proyectado frente a la sentencia de instancia ha de fenecer y, consiguientemente, tenerse por prescrita la acción que el socaire del artículo 39 se ejerció en la demanda.

TERCERO.- Contrayendo por ello en adelante nuestro análisis exclusivamente al enjuiciamiento de la acción de nulidad también articulada en la demanda, es de tomar como punto de arranque de nuestro razonar el acuerdo alcanzado en 1988 por las partes contendientes, quienes están contestes en que por requerimiento notarial datado el 22-VI-1987 se conminó por el Agente de la Propiedad Industrial de la actora a que cesase la demandada inmediatamente en el uso de la marca "**McSalad**" o de cualquier otra en la que incluyesen el prefijo "MC" y, muy especialmente, la "M" inscrita por la demandante a los números 836.208 y 838.384 (documento



nº 20 de la demanda); intimación aceptada parcialmente por la parte accionada al comunicar el 20-1-1988 su compromiso de no utilizar en el futuro en el signo "**McSalad**" una "M" similar a la que constituye el logo de McDonald'S y a no utilizar en la misma los colores rojo y negro, al tiempo que ponían de relieve que les remitirían una de las nuevas etiquetas para comprobar el cambio efectuado en las mismas (documento existente al folio 155). Rehusó, por ende, Andros Food S.A., suprimir el prefijo MC de su signo distintivo y su postura no fue cuestionada en manera alguna por la ahora recurrente, salvo en la demanda de que trae su origen esta alzada. Incluso en 1999 tampoco pretendió la actora que se dejase de utilizar el prefijo "MC", sino que, antes al contrario, se resaltó, que el signo "MC" del distintivo "**McSalad**" está representado en una forma que se aparta del distintivo pactado con McDonald'S Corporation y se aproxima sensiblemente a la forma en que McDonald'S utiliza su marca "MC". Acordemente, se limitó el requerimiento a exigir el cumplimiento del compromiso adoptado en su momento por Andros Food S.A.- en relación con la representación de la letra "M" del prefijo "MC" de la marca **McSalad**. Dicho requerimiento se produjo más de cuatro años después de la concesión de la marca **McSalad**, cuyo otorgamiento no fue impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En suma, ni la utilización del prefijo MC ni la del color rojo en la M se objetó por parte de la actora en 1999.

La única oposición mostrada en el interregno transcurrido desde 1988 hasta 1999 fue en el decurso del procedimiento administrativo seguido para la obtención del registro de la marca de la apelada y dentro del plazo prescrito en el artículo 26 de la Ley de Marcas; oposición cuyos términos son desconocidos por no haberse aportado por alguna de las partes procesales. Pues bien, con independencia de que el transcurso pacífico de tal largo periodo de tiempo bien podría entenderse que produce el efecto de tener por renunciado el derecho impugnatorio, supuesto que no otra cosa exige la seguridad del tráfico jurídico y las normas de la buena fe, lo que se menciona como obiter dicta, tanto más cuanto que no estamos en presencia de marcas enfrentadas en que exista una semejanza rayana con la identidad, hipótesis en que no tendrían virtualidad alguna los pactos entre partes ni su comportamiento previo, al afectar la identidad a la transparencia del mercado y con ello al orden público económico, sino simplemente ante la contienda entre signos distintivos con componentes o elementos con aptitud diferenciadora.

El interrogante planteado en la litis en torno a si existen entre las marcas en pugna suficientes disparidades de conjunto para garantizar su reciproca diferenciación excluyendo todo riesgo de error o confusión en el mercado ha de ser contestado en términos de admitir que la convivencia de dichos signos no genera los riesgos de confusión o asociación que el régimen jurídico de los signos distintivos tratar de evitar. Como tiene declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 20-3-1998 "Para que dos distintivos sean incompatibles como marcas no es suficiente cualquier grado de semejanza gráfica o fonética, sino que ha de ser de entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores. Se requiere que entre la marca y el signo distintivo frente al que se pretende hacerla valer, exista una identidad o semejanza que les haga de imposible convivencia en el tráfico mercantil por el riesgo de confusión que pueda comportar". También la jurisprudencia ha venido señalando reiteradamente que el criterio general imperante en el examen de dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre dos integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la ley, de tal forma que el todo prevalezca sobre las partes o factores componentes. Por lo demás, aunque las marcas enfrentados no se hallen en el mismo numero del nomenclator, no se olvida que, según señalan las STS 30-IV-1986 y 14-10-1991, entre otras, el numero es un elemento coadyuvante en caso de duda de las identidades o semejanzas fonéticas y gráficas.

Sentado lo anterior, la ponderación en conjunto de los signos distintivos en conflicto, esto es, tanto en su vertiente literaria como gráfica conduce a concluir en la no concurrencia del primer requisito a que se subordina el éxito de la acción de nulidad articulada. Las marcas en contienda se conforman como marcas mixtas, al integrarse por la combinación de fonemas y formas especiales de representación gráfica e incluso en ambos signos aparece el vocablo o prefijo Mc. Ahora bien, este prefijo carece de valor distintivo por su carácter genérico y, consiguientemente, inapropiable en exclusiva por alguien. Tanto desde el punto de vista fonético como desde el prisma gráfico el elemento decididamente relevante a efectos distintivos de la marca de la parte apelada es el vocablo Salad. La visión global del signo permite inferir con toda razonabilidad que es Salad el vocablo que el consumidor retendrá especialmente para distinguir el producto y diferenciarlo de los similares. No existe, por ende, semejanza nominativa, dado que al tener el elemento Salad especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que por su peculiaridad singularizante del producto ha de ser especialmente contemplado, como reiterada jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha venido declarando. Ciertamente que el riesgo de confusión es tanto mayor cuanto más próxima sea la identidad de los productos que amparan las marcas confrontadas; circunstancia que, además, resulta definitiva cuando existe gran similitud entre las denominaciones enfrentadas y versan sobre productos de áreas comerciales idénticas o próximas (aunque para apreciar el riesgo de confusión han de conjugarse también otros factores, el prestigio



de la marca anterior, la percepción del consumidor medio, si alguna de las marcas posee un carácter distintivo especial y, en consecuencia, puede gozar de un nivel de protección reforzada, las cualidades intrínsecas de la marca, su uso y extensión geográficas, cuota del mercado que detenta inversiones económicas realizadas, entre otros, según jurisprudencia del TJCE), pero tal identidad no acaece en el supuesto debatido, donde los productos distinguidos por las marcas en conflicto no se adquieren ni comercializan en el mismo tipo de establecimientos, puesto que los productos elaborados por la demandada se venden a grandes superficies para su reventa al público en general, lo que resulta de capital importancia para diluir el riesgo de asociación en el consumidor de tipo medio, al que va dirigida primordialmente la protección legal concedida a las marcas.

La comercialización de los productos amparados por las marcas enfrentadas a través de canales de comercialización diferentes, como no podía ser de otra manera, se reconoce por la parte apelante (vide folio 676), lo que cobra en el supuesto conemplado acusado releve y desnaturaliza el alegato con cuyo fundamento se enfatiza que esos productos presentan ámbitos aplicativos ideáticos, por ser unos y otros productos alimenticios; argumentación en que no debemos detenernos. No obstante ese reconocimiento, se insistió por la demandante en la inclusión del color y la estructura consonantica MC en la marca **McSalad** que evocan y remiten con claridad a la familia de marcas registradas por la actora en torno al distintivo "McDonald", así como en el incumplimiento de los pactos en su día alcanzados con la demandada; alegatos que no pueden correr sino destino claudicante en virtud de consideraciones ya glosadas en otra parte de esta resolución, máxime cuando esos pactos fueron respetados en orden al color y al grafismo de la M; siendo el documento nº 11 del escrito de contestación a la demanda altamente esclarecedor de la posición de la actora al respecto. La incorporación del color rojo se contrae a parte el signo distintivo, pero no afecta al prefijo MC. Poco importa, en otro orden de cosas, que dicho prefijo se aparte del diseño del distintivo **McSalad** que figuraba en las etiquetas remitidas a los representantes legales de la recurrente en marzo de 1988, ya que esa alteración efectuada motu proprio por la demandada, por más que no sea liviana, carece de entidad a los efectos que centran nuestra atención, al no revestir la M ningún aporte de similitud con la de la actora y presentar la c distinta representación gráfica, por lo que no puede afirmarse con eficacia suasoria que las bases sobre las cuales la interpelante consintió los usos llevados a cabo por su oponente acerca del distintivo **McSalad** quebraron en el mismo momento en que esta obtuvo el registro de su marca, ni puede argüirse que la inclusión de distintivo Mc en la marca de la demandada suponga un debilitamiento de las marcas de la actora, cuando, abstracción hecha de los acuerdos de las partes contendientes en orden al tan manido prefijo, el cuerpo heurístico ejecutado en las actuaciones originales (folios 601 y ss) revela incontrovertiblemente un hecho de capital relevancia, cual es que el prefijo Mc figura incluido en marcas inscritas en la clase 29 del nomenclator a favor de personas y entidades distintas y no vinculadas con la actora, lo que se admitió por ésta en el escrito presentado el 27-9- 2001 (vid folio 676); razonamientos que cristalizan en la desestimación de la acción de nulidad articulada. Ahora bien, habiéndose solicitado en el petitum de la demanda que la actora ostenta frente a las demandadas un derecho exclusivo sobre la marca McDonald'S, lo que no se discute, pero no respecto a los demás distintivos inscritos en torno al prefijo Mc, se está en el caso de acoger parcialmente la acción en ese primer pedimento.

CUARTO.- La circunstancia anterior y la complejidad jurídica inherente a algunas de las cuestiones suscitadas respecto al thema decidendi, nos permite concluir que concurren circunstancias excepcionales que justifican que no se haga especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas en la primera instancia, e igual pronunciamiento es extensible a las producidas en esta segunda instancia, donde se estima parcialmente el recurso de apelación, el no entender aplicable la prescripción por tolerancia aceptada en la decisión recurrida.

Visos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que, con acogimiento parcial del recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D^a Almudena Gonzalez García, en representación de la entidad mercantil McDonald'S Corporation, frente a la sentencia dictada el 21 de noviembre de 2001 por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Madrid en los autos a que el presente rollo se contrae y rehuse total de la impugnación formulada contra la providencia de 19 de febrero de 2001, debemos revocar y revocamos la indicada sentencia en el sentido de rechazarse la excepción de prescripción por tolerancia aceptada por la resolución antedicha respecto a la acción de nulidad ejercitada en la demanda, la que se estima parcialmente en su primer pedimento y, consiguientemente, se declaran que la Compañía McDonald'S Corporation ostenta frente a la interpelada un derecho exclusivo sobre la marca McDonald'S, desestimándose la demanda en los demás extremos y sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales devengadas en ambas instancias.



Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ