



Roj: **SAP M 16795/2010 - ECLI: ES:APM:2010:16795**

Id Cendoj: **28079370282010100220**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **15/10/2010**

Nº de Recurso: **81/2009**

Nº de Resolución: **228/2010**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00228/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28

MADRID

C/GRAL. MARTINEZ CAMPOS 27

Tfno : 914931988/9 Fax : 914931996

Rollo : RECURSO DE APELACION 81/09

Proc. Origen : Procedimiento Ordinario 1215/2003

Organo Procedencia : Juzgado de Primera Instancia nº 56 de Madrid

Recurrentes-Recurridos:

LICO LEASING, S.A.

Procuradora : D^a M^a del Carmen Ortiz Cornago

Abogado : D. José Luis López Gutiérrez

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY

Procuradora : D^a Almudena Galán González

Abogado : Francisco Javier Fernández-Lasquetty Quintina

S E N T E N C I A Nº 228/2010

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

En Madrid, a quince de octubre de dos mil diez

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 81/09 interpuesto contra la Sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil siete dictado en el procedimiento ordinario número 1215/2003 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid.



Han sido partes en el recurso, como apelantes-apelados, LICO LEASING, S.A., y CARNEGIE MELLON UNIVERSITY, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 29 de noviembre de 2003 por la representación de LICO LEASING, S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO contra LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICES, S.L., y CARNEGIE MELLON UNIVERSITY en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que:

"Dicte Sentencia por la que se declare:

- 1.- La nulidad registral de las marcas españolas núms. 2.141.704 y 705 "LYCOS", en clases 9 y 42 del Nomenclátor Internacional.
- 2.- El derecho exclusivo y excluyente de la actora LICO LEASING, S.A. EFC a usar las Marcas núms. 576.713 LICO, 1.163.004 "LICO", 1.163.005, 1.163.007 "LICO", 1.163.010 "LICO" y 1.540.662 "LICO".
- 3.- Que la utilización como Marca (o como cualquier otro signo distintivo) y como nombre de dominio de la denominación "LYCOS" por la demandada LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICES, S.L., es susceptible de implicar riesgo de confusión en el público, incluido riesgo de asociación con las marcas de la actora núms. 576.713 LICO, 1.163.004 "LICO", 1.163.005 "LICO", 1.163.007 "LICO", 1.163.010 "LICO" y 1.540.662 "LICO".
- 4.- Que, con el uso como marca (o cualquier otro signo distintivo) y como nombre de dominio de la denominación "LYCOS", la demanda LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICE, S.L., ha irrogado a la actora daños y perjuicios, por los que tendrá que ser indemnizada por las demandadas, ateniéndose a las bases señaladas en el Fundamento de Derecho XVII.

En consecuencia, deberá condenarse a los demandados:

- 1.- A estar y pasar por dichas declaraciones.
 - 2.- A la inmediata cesación en el uso de el tráfico mercantil como marca (o cualquier otro signo distintivo) de la denominación "LYCOS" o cualesquiera otra que se confunda con las marcas "LICO" de la actora.
 - 3.- A la inmediata cesación en el uso como nombre de dominio en internet de la denominación LYCOS ordenando se oficie a la entidad pública empresarial red.es u organismo que lo sustituya en el futuro a los efectos del registro de los nombres de dominio en internet bajo el código territorial de España (.es) a que cancele de su base de datos el nombre de dominio lycos.es.
 - 4.- A que retire de todos los buscadores, páginas de internet, portales o cualesquiera otros sitios de internet cualquier referencia a la marca LYCOS y al nombre de dominio lycos.es
 - 5.- A la entrega a esta parte, para su destrucción, de las publicaciones y revistas así como de los catálogos, folletos y demás medios de publicidad en los que se haga referencia a la marca "LYCOS".
 - 6.- Al pago por las demandadas a mi parte con carácter solidario de una indemnización por los daños y perjuicios causados, consistente en la cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ERUOS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (7.254,51 euros) en concepto de pérdida sufrida por la actora como consecuencia de la violación de sus marcas, más las que quede cuantificada expresamente en período de prueba o en ejecución de sentencia, fijando como base del cálculo de la ganancia dejada de obtener el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a su derecho, ateniéndose a las bases señaladas en el Fundamento de Derecho XVII.
- Asimismo, procede que los demandados sean condenados al pago solidario a mi representada de la multa coercitiva prevista en el artículo 44 LM a fijar en ejecución de sentencia cuando gane firmeza para el caso de no hacer efectiva la cesación de la violación.
- 7.- A la publicación de la Sentencia que se dicte mediante anuncios en los Diarios El País y El Mundo (Ediciones Nacionales) y con su publicación en su propio portal de internet.
 - 8.- Al pago preceptivo de costas procesales.



SUBSIDIARIAMENTE y sólo para el caso de que no prosperara el contenido íntegro del anterior SUPPLICO, procede se dicte Sentencia de acuerdo a los siguientes pronunciamientos declarativos y de condena:

Declarativos:

1.- La nulidad registral parcial de las marcas españolas núms. 2.141.704 y 705 "LYCOS", en clases 9 y 42 del Nomenclátor Internacional, dejando indemne su inscripción en la Oficina Española de Patente y Marcas pero para los siguientes productos y servicios.

La Marca núm. 2.141.704 "LYCOS", en clase 9:

"Soportes lógico informáticos, para buscar y recuperar información a través de una red informática, directorio de información disponible en una red informática grabado sobre disco compacto, disquete, cinta o cualquier otro medio legible mediante máquinas, con excepción expresa de soportes lógico informáticos no se utilicen para buscar y recuperar información sobre entidades financieras y del directorios de información sobre entidades financieras".

La Marca núm. 2.141.705 "LYCOS", en clase 42.

"Servicios de alquiler de tiempo de acceso a un directorio de información disponible en una red informática; con exclusión de las entidades financieras como prestatarias de estos servicios".

2.- El derecho exclusivo y excluyente de la actora LICO LEASING, S.A. EFC a usar las Marcas núms. 576.713 LICO, 1.163.004 "LICO", 1.163.005, 1.163.007 "LICO", 1.163.010 "LICO" y 1.540.662 "LICO".

3.- Que la utilización como Marca (o como cualquier otro signo distintivo) y como nombre de dominio de la denominación "LYCOS" por la demandada LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICES, S.L., para proporcionar información sobre entidades financieras y sus actividades, facilitando conexión telemática con entidades financieras, es susceptible de implicar riesgo de confusión en el público, incluido riesgo de asociación con las marcas de la actora núms. 576.713 LICO, 1.163.004 "LICO", 1.163.005 "LICO", 1.163.007 "LICO" 1.163.010 "LICO" y 1.540.662 "LICO".

4.- Que, en el uso como marca (o cualquier otro signo distintivo) y como nombre de dominio de la denominación "LYCOS", la demandada LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICE, S.L., para proporcionar información sobre entidades financieras y sus actividades, facilitando conexión telemática con entidades financieras ha irrogado a la actora daños y perjuicios, por los que tendrá que ser indemnizada por las demandadas, ateniéndose a las bases subsidiarias señaladas en el Fundamento de Derecho XVII.

Condenatorios:

1.- A estar y pasar por dichas declaraciones.

2.- A la inmediata cesación en el uso en el tráfico mercantil como marca (o cualquier otro signo distintivo) de la denominación "LYCOS" o cualesquiera otra que se confunda con las marcas "LICO" de la actora para proporcionar información sobre entidades financieras y sus actividades, facilitando conexión telemática con entidades financieras.

3.- A la inmediata cesación en el uso como nombre de dominio en internet de la denominación LYCOS para proporcionar información sobre entidades financieras y sus actividades, facilitando conexión telemática con entidades financieras.

4.- A la entrega a esta parte, para su destrucción, de las publicaciones y revistas así como de los catálogos, folletos y demás medios de publicidad en los que se haga referencia a la marca "LYCOS" para proporcionar información sobre entidades financieras y sus actividades, facilitando conexión telemática con entidades financieras.

5.- Al pago por la demandadas a mi parte con carácter solidario de una indemnización por los daños y perjuicios causados al proporcionar información sobre entidades financieras y sus actividades, facilitando conexión telemática con entidades financieras, consistente en la cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.254,51 euros), en concepto de pérdida sufrida por la actora como consecuencia de la violación de sus marcas, más las que quede cuantificada expresamente en período de prueba o en ejecución de sentencia, fijando como base de cálculo de la ganancia dejada de obtener el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, ateniéndose a las bases subsidiarias señaladas en el Fundamento de Derecho XVII.

Asimismo, procede que los demandados sean condenados al pago solidario a mi representada de la multa coercitiva prevista en el artículo 44 LM a fijar en ejecución de sentencia cuando gane firmeza para el caso de no hacer efectiva cesación la violación.

6.- A la publicación de la Sentencia se dicte mediante anuncios en los Diarios El País y El Mundo (Ediciones Nacionales) y con su publicación en su propio portal de internet.

7.- Al pago preceptivo de costas procesales."

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid dictó sentencia con fecha cinco de febrero de dos mil siete cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"Que estimando parcialmente la demanda, interpuesta por la Procuradora D^{ÑA}. MARIA DEL CARMEN ORTIZ CORNAGO, en nombre y representación de LICO LEASING, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, frente a LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICES, representada por el Procurador D. JAVIER UNGRÍA LÓPEZ, y frente a CARNELLIE MELLON UNIVERSITY, representada por la Procuradora D^{ÑA}. ALMUDENA GALAN GONZÁLEZ, debo de declarar y declaro la nulidad de la marca, a que e hace referencia en el suplico:

- la nulidad registral de las marcas españolas núms. 2.141.704 y 705 "LYCOS", en clases 9 y 42 del Nomenclátor Internacional.

- el derecho exclusivo y excluyente de la actora LICO LEASING, S.A. EFC a usar las Marcas núms. 576.713 LICO, 1.163.004 "LICO", 1.163.005, 1.163.007 "LICO", 1.163.010 "LICO" y 1.540.662 "LICO".

- que la utilización como Marca (o como cualquier otro signo distintivo) y como nombre de dominio de la denominación "LYCOS" por la demandada LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICIOS, S.L., es susceptible de implicar riesgo de confusión en el público, incluido riesgo de asociación con las marcas de la actora núms. 576.713 LICO, 1.163.004 "LICO", 1.163.005 "LICO", 1.163.007 "LICO", 1.163.010 "LICO" y 1.540.662 "LICO".

- Que, con el uso como marca (o cualquier otro signo distintivo) y como nombre de domicilio de la denominación "LYCOS", la demandada LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICE, S.L., ha irrogado a la actora daños y perjuicios, por los que tendrá que ser indemnizada por las demandadas, atendándose a las bases señaladas en el Fundamento de Derecho XVII de la demanda.

En consecuencia, deberá CONDENARSE a los demandados:

1.- A estar y pasar por dichas declaraciones.

2.- A la inmediata cesación en el uso en el tráfico mercantil como marca (o cualquier otro signo distintivo) de la denominación "LYCOS" o cualesquiera otra que se confunda con las marcas "LICO" de la actora.

3.- A la inmediata cesación en el uso como nombre de dominio en internet de la denominación LYCOS, ordenando se oficie a la entidad pública empresarial red.es y organismo que lo sustituya en el futuro a los efectos del registro de los nombres de dominio en internet bajo el código territorial de España (.es) a que cancele de su base de datos el nombre de dominio lycos.es.

4.- A que retire de todos los buscadores, páginas de internet, portales o cualesquiera otros sitios de internet cualquier referencia de la marca LYCOS y al nombre de dominio lycos.es.

5.- A la entrega a esta parte, para su destrucción, de las publicaciones y revistas así como de los catálogos, folletos y demás medios de publicidad en los que se haga referencia a la marca "LYCOS".

Absolviendo a los demandados de los demás pedimentos formulados en su contra, debiendo cada parte abonar las costas causadas en su instancia y las comunes por mitad."

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por las representaciones de las partes se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Para la resolución de los recursos de apelación aún vigentes en el presente litigio, ha de partirse de los siguientes referentes:

1.- La demandante LICO LEASING, S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO es titular de las siguientes marcas españolas, "LICO", todas ellas de carácter denominativo:



-576713, concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir, dentro de la clase 36, servicios de financiación de vehículos de motor y toda clase de servicios financieros.

-1.163.004, concedida para distinguir, dentro de la clase 35, servicios de asesores para la organización y dirección de negocios, cotización en bolsa, información estadística, estudio de mercado, publicidad, importación y exportación; representaciones y exclusivas; servicios de venta al por menor en comercios; servicios de venta al por menor a través de redes mundiales de informática.

-1.163.005, concedida para distinguir, dentro de la clase 36, servicios financieros, servicios inmobiliarios, servicios de leasing, servicios de cobros y factoring y servicios de seguros.

-1.163.007, concedida para distinguir, dentro de la clase 38, servicios de comunicaciones.

-1.163.011, concedida para distinguir, dentro de la clase 42, servicios prestados por profesionales que exigen un alto grado de actividad mental y se refiere a aspectos teóricos o prácticos del esfuerzo humano, servicios de estudio, redacción, realización y ejecución de toda clase de informes y proyectos, de dictámenes, evaluaciones, peritajes e informes técnicos y económicos, de investigación científica y técnica, de estudio y consultas administrativas, económicas, financieras y tributarias. Y, finalmente,

-1.540.662, concedida para distinguir, dentro de la clase 16, papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases, artículos de imprenta, revistas y publicaciones, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés.

2.- Con posterioridad a la obtención de dichos títulos de propiedad industrial por parte de la actora, la demandada CARNEGIE MELLON UNIVERSITY obtuvo la concesión de las siguientes marcas españolas "LYCOS", también denominativas:

-2.141.704, concedida para distinguir, dentro de la clase 9, soportes lógico informáticos para buscar y recuperar información a través de una red informática, directorio de información disponible en una red informática grabado sobre disco compacto, disquete, cinta o cualquier medio legible mediante máquinas, y

-2.141.705, para distinguir, dentro de la clase 42, servicios de alquiler de tiempo de acceso a un directorio de información disponible en una red informática.

Ambas marcas han sido objeto de uso en el mercado, no por parte de su titular, sino por parte de la codemandada LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICES, S.L. en virtud de contrato de licencia suscrito con aquella.

3.- Entendiendo que estas últimas marcas no pueden convivir en el mercado con las suyas propias, LICO LEASING, S.A. interpuso demanda contra dichas entidades interesando la declaración de nulidad de las mismas (subsidiariamente de carácter solo parcial) y acumuló a dicha pretensión acciones de cesación, de remoción e indemnizatoria, pretendiendo asimismo la publicidad de la sentencia.

4.- La sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia estimó la acción de nulidad en su versión principal (nulidad total) así como las acciones cesatorias y de remoción, pero desestimó la acción indemnizatoria y tampoco accedió a la publicación de la sentencia.

5.- Disconformes todas las partes con los pronunciamientos que respectivamente les resultaron adversos, se interpusieron por ellas los correspondientes recursos de apelación. No obstante, bien avanzado el trámite en esta segunda instancia, la entidades LICO LEASING, S.A. y LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICES, S.L. presentaron un escrito conjunto por el que desistían de sus respectivos recursos, con la sola particularidad de que en el caso del recurso de apelación interpuesto la primera de ellas, esto es, por la demandante LICO LEASING, S.A., su desistimiento debería considerarse circunscrito a los pronunciamientos de la sentencia concernientes a LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICES, S.L. sin hacerse extensivo a aquellos pronunciamientos que afectasen a CARNEGIE MELLON UNIVERSITY y respecto de los cuales su recurso de apelación debía considerarse vigente. No obstante, se abstuvo de especificar cuál o cuáles de los pronunciamientos deberían considerarse abarcados por dicha afectación.

Teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia, congruente con la forma en que la actora formuló sus pedimentos en la súplica de la demanda, efectuó pronunciamientos indiferenciados y proyectados de manera indistinta sobre las dos demandadas, la fórmula elegida por LICO LEASING S.A. para desistir no puede considerarse extremadamente precisa en aquella medida en que obliga a este tribunal a interpretar cuáles son los pronunciamientos que, en el sentir de dicha apelante, afectan a CARNEGIE MELLON UNIVERSITY y cuáles no. Empero, el hecho de que uno de los pronunciamientos -el que declara la nulidad de las marcas litigiosas- sí



afecta de manera evidente e incontestable a CARNEGIE MELLON UNIVERSITY por ser la titular registral de los distintivos, unido al convencimiento de esta Sala de que el nudo gordiano del litigio -del que depende el sentido de los demás pronunciamientos- es precisamente el problema representado por la existencia o inexistencia de la causa de nulidad invocada, constituyen circunstancias que despejan notablemente el aludido problema. Ello nos aboca, pues, por evidentes razones de carácter sistemático, a abordar en primer lugar el recurso de apelación de CARNEGIE MELLON UNIVERSITY, único que subsiste de los interpuestos en su día por las dos demandadas, en la medida en que su objeto principal consiste, precisamente, en combatir el pronunciamiento anulatorio de sus marcas.

SEGUNDO.- La acción de nulidad marcaria ejercitada en la demanda fue una acción de nulidad relativa por vulneración de prohibición relativa de registro fundada en el Art. 52-1 de la Ley de Marcas a cuyo tenor ".1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10.". En lo que aquí interesa, el Art. 6 establece que ".No podrán registrarse como marcas los signos:..a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior ."; y según el Art. 8, al que también remite el Art. 52-1, ".1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados .3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades..".

Descartada en el caso, por no haber sido siquiera invocada, la concurrencia de la doble identidad entre los signos enfrentados y entre los servicios para los que están registrados a la que se refiere el Art. 6-1,b), debe dejarse constancia desde este momento de que la actora LICO LEASING, S.A., invocando la existencia de similitud entre los signos, asumió desde el principio que no concurría al propio tiempo similitud aplicativa, esto es, semejanza entre los servicios para los que aquellos se encuentran registrados. Y asumió por ello que para obtener la tutela que solicitaba resultaba imprescindible acceder al sistema de protección reforzada que pudiera brindarle el carácter notorio de sus marcas con arreglo al Art. 8 anteriormente transcrito. Que ello es así se desprende de la simple lectura de cuanto se razona en la página 70 de la demanda donde literalmente se indica que ".A priori, los servicios que designan estas marcas no son los mismos que los que protegen las marcas LICO de la actora. Sin embargo, la notoriedad de las marcas LICO acreditada con la documentación aportada y que minuciosamente describimos en el apartado de hechos de esta demanda provocará en el consumidor una clara conexión entre los servicios que designan unas y otras.", y así se desprende también del tenor general de la argumentación desarrollada en la demanda. De ahí que resulte novedoso -y por ello inabordable en esta instancia por imperativo del Art. 456-1 L.E.C.- el planteamiento que LICO LEASING, S.A. ha pretendido introducir con ocasión de su oposición al recurso de CARNEGIE MELLON UNIVERSITY (pag. 7 de escrito de oposición) con arreglo al cual entre su marca 1.540.662 (para productos de la clase 16) y las marcas de la demandada sí existiría similitud aplicativa.

Aclarado lo anterior, a la hora de examinar si concurren o no méritos para apreciar en el distintivo LICO la notoriedad que la demandante invocó, debe reseñarse que, si bien la demandada LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICES, S.L. fue francamente beligerante en torno a este punto, no puede decirse lo mismo de la codemandada CARNEGIE MELLON UNIVERSITY (única que ahora nos interesa al ser su recurso el único vigente), quien, aunque con cierta tibieza y circunscribiendo en todo caso el alcance de sus palabras a determinado sector de los servicios financieros (leasing), reconoció en su escrito de contestación a la demanda (pag. 4) que ". Es cierto que LICO LEASING desarrolla sus actividades desde hace tiempo y es conocida como prestadora de servicios de arrendamiento financiero, pero llevarlo más allá de esto a todo tipo de servicios financieros no procede.", indicando más adelante, al comentar la eficacia probatoria del estudio de mercado elaborado por la firma SINTRA que fue acompañado a la demanda, que ".La conclusión



de dicho estudio es realmente que LICO LEASING es conocida en el mercado como una empresa de arrendamiento financiero o LEASING.". Por lo demás, la prueba documental acompañada a la demanda avala dicha conclusión. Las estadísticas de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE LEASING demuestran que, pese a que la actora representa solamente un discreto 6% en la producción de leasing a nivel nacional, ello es debido a que son las grandes entidades bancarias (BSCH, BBVA, BANCO POPULAR) quienes acaparan la mayor parte del mercado, pero eso no impide que se sitúe en torno a un meritorio 6º puesto, según productos, dentro del ranking del sector. Y como quiera que lo que ha de evaluarse para apreciar la notoriedad es el grado de conocimiento -y no necesariamente el nivel de contratación- por parte del sector pertinente del público, no podemos obviar la conclusión de que, en presencia de un tipo de servicio para cuya contratación se solicita habitualmente información y ofertas alternativas, la ubicación de LICO LEASING en ese destacado 6º puesto hará que con suma frecuencia la oferta de sus servicios haya sido tenida en cuenta o considerada por los clientes potenciales por más que, finalmente, estos se hayan decantado en el porcentaje más elevado de supuestos por esas otras entidades (bancos propiamente dichos) que lideran, en general, el mercado financiero. Y esa sola circunstancia, como hemos indicado, es suficiente para estimar como singularmente alta la probabilidad de conocimiento por parte de los sectores pertinentes, debiendo advertirse que este punto de vista no resulta contrario en modo alguno con uno de los criterios ("volumen de ventas) que el Art. 8-1 nos proporciona, junto a otros, para evaluar la notoriedad, pues es precisamente el volumen de ventas alcanzado por LICO LEASING el que, en atención a las circunstancias y al tipo de servicio de que se trata, nos permite deducir la existencia de un elevado grado de conocimiento por parte del sector pertinente de los usuarios. En suma, el factor determinante de la notoriedad es el conocimiento y no el número de ventas por más que este último factor pueda operar como elemento indiciario del conocimiento.

Dicho lo cual, hemos de coincidir con el punto de vista de CARNEGIE MELLON UNIVERSITY cuando circunscribe a los sectores empresariales y profesionales (que constituyen -incluso por restricción legal- el universo natural de las personas interesadas por el leasing financiero) el ámbito de la notoriedad que la actora ha logrado acreditar en el presente litigio. En efecto, el documento estadístico anteriormente comentado no solamente está elaborado por la ASOCIACION ESPAÑOLA DE LEASING sino que su propio contenido va referido, precisamente, a datos relativos a ese específico sector de la actividad financiera. Por su parte, el informe SINTRA se elaboró a partir de 300 entrevistas telefónicas mantenidas con "...responsables de finanzas, jefes de ventas o directivos con capacidad para contratar productos a través de leasing.." (pag. 3 del informe), indicando dicho documento, en sede de conclusiones, que "... Aunque la distribución por ciudades del conocimiento o espontáneo y sugerido de LICO no es proporcional, puede decirse que el conocimiento de LICO es, en todos los casos, suficientemente significativo como para concluir que se trata de una marca notoria dentro del conjunto de marcas que ofrecen servicios y productos financieros de leasing..". De ahí que no tenga excesivo sentido que el informe emitido por la ASOCIACION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MARCA (ANDEMA) haga extensiva la notoriedad a todo tipo de servicios financieros cuando, tal y como reconoció en el acto del juicio la legal representante de dicha institución, para la elaboración de sus conclusiones se había nutrido de la información proporcionada por los documentos ya comentados.

TERCERO.- Constatada, pues, con ese limitado alcance, la notoriedad de la marca LICO, debe comenzar indicándose que, en aplicación del criterio de modulación gradual que contempla el Art. 8 de la Ley de Marcas ("..La protección.. alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.."), habría de ser ciertamente modesto el refuerzo de protección al que, en términos de derogación del principio de especialidad, podría aspirar dicho distintivo en razón al carácter altamente circunscrito del sector pertinente del público para el que el mismo resulta conocido. En tal sentido, entendemos que no resultaría prudente extender la protección más allá de servicios que, siendo diferentes de aquellos respecto de los cuales ha quedado demostrada la notoriedad (leasing), guardan cierta relación o conexidad con los mismos: vgr, servicios de venta, alquiler, etc.. de vehículos, de maquinaria o, en general, del tipo de bienes cuya adquisición se realiza habitualmente mediante leasing. Deberíamos descartar por ello, en línea de principios, la posibilidad de hacer extensiva la protección a productos y servicios que mantienen con los servicios de leasing una distancia tan considerable como la que resulta posible apreciar en la confrontación entre dicha actividad financiera y los soportes informáticos hábiles para buscar y recuperar información o los servicios de alquiler de tiempo de acceso a tales soportes.

Pero es que -y esto resulta fundamental porque queda notablemente difuminado en la línea argumental seguida por LICO LEASING S.A.- incluso para aspirar a la obtención de aquel limitado refuerzo en la protección, no basta con acreditar ese grado -ciertamente discreto- de notoriedad: es el propio apartado 2 del Art. 8 de la Ley de Marcas quien nos indica en su último inciso que para ello es necesario que, además del conocimiento por parte del sector pertinente del público, es decir, además de la notoriedad en sí misma, deben concurrir los requisitos exigidos en el apartado 1 del mismo precepto legal, o lo que es igual, es necesario que, por virtud de



las circunstancias, quepa afirmar que "...el uso de esa marca pued(e) indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pued(e) implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores..".

En torno a la exégesis de dichos requisitos legales se han de efectuar algunas reflexiones. La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (Primera Directiva) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, dispuso en su Art. 4-4 que "...cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos ..". Como se ve, al hacer uso de la facultad conferida por la Directiva en la vigente Ley de Marcas de 2001, el legislador español no se limitó a incluir las cuatro hipótesis de ilicitud que alternativamente aparecen contempladas en el precepto comunitario (aprovechamiento -u obtención de ventaja desleal en la terminología de la Directiva- del renombre; menoscabo -o perjuicio- del renombre; aprovechamiento del carácter distintivo; menoscabo del carácter distintivo), sino que añadió un quinto elemento (posibilidad de que el uso de la marca controvertida indique algún tipo de "conexión" con el titular de la marca prioritaria). Este quinto elemento, tomado del apartado 3 del Art. 16 del Acuerdo ADPIC de 1994, ha sido considerado por la doctrina como ajeno a la protección característica de la marca renombrada, presentándose como un caso típico de protección de la marca frente al riesgo de confusión asociativa, es decir, del comúnmente conocido como riesgo de confusión en sentido amplio (el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos), que se diferencia tanto del riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo (el público toma una marca por otra, confundiéndo las) como del de carácter indirecto (el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa)(en tal sentido, FERNÁNDEZ NOVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, pag. 410). Precisamente por considerarse una manifestación del riesgo de confusión, se ha planteado en la doctrina especializada la imposibilidad de que este quinto elemento ("conexión") se aísle, en el análisis de su apreciabilidad, del requisito de la semejanza aplicativa (similitud de bienes o servicios) que siempre ha caracterizado el examen del riesgo de confusión en cualquiera de sus modalidades. En parte, por la propia naturaleza de las cosas, dado que difícilmente cabrá apreciar riesgo de confusión -incluso en su modalidad más sutil como lo es la confusión asociativa o confusión en sentido amplio- si entre los productos o servicios para los que están registradas las marcas en conflicto existe tal distancia que la vinculación de los orígenes empresariales por parte de los usuarios se convierta en un tipo de operación psicológicamente imposible o, al menos, altamente improbable. Pero en parte también por razones jurídicas, dado que, siendo la Directiva una norma de máximos que otorga a los estados miembros la

facultad de extender la protección de las marcas notorias solamente dentro de ciertos límites representados por las conductas parasitarias del renombre o dañosas para el carácter distintivo de la marca prioritaria, una norma que ampliase la protección a los supuestos de concurrencia de riesgo de confusión asociativa desprovistos del requisito de la similitud aplicativa sería una norma que, al hipertrofiar la protección de la marca notoria de forma desmesurada, vulneraría los límites de la Directiva, y de ahí -entiende esta corriente doctrinal- que deba rechazarse tal interpretación y exigirse, en consecuencia, cierto grado de semejanza o proximidad entre los bienes y servicios para los que está registradas las marcas en conflicto si es que ha de apreciarse la concurrencia de la conexidad de la que habla el Art. 8 de la Ley de Marcas. Y dentro de esa línea argumental -y por similares motivos- se rechaza también la posibilidad de interpretar la "conexión" del Art. 8 como una suerte de asociación meramente evocativa y no confusoria, es decir, aquél tipo de asociación que consiste en que, en vista de la similitud de los signos enfrentados, el signo posterior evoque en la mente del público el signo prioritario sin generarle confusión de clase alguna, ni siquiera la relativa a la virtual concurrencia de vínculos económicos o jurídicos entre los respectivos orígenes empresariales.

Ahora bien, lo cierto es que el rechazo de esta última interpretación -asociación meramente evocativa y no confusoria- solamente puede buscar apoyatura en el argumento relativo a la imposibilidad de trascender la autorización de la Directiva si concebimos el elemento introducido por el legislador español -la "conexión"- como un elemento más, es decir, como un elemento cuya capacidad para extender la protección de la marca se situase en el mismo plano y bajo el mismo régimen de alternatividad con el que están contemplados los otros cuatro ilícitos que sí recoge la Directiva (aprovechamiento de la notoriedad; menoscabo de la notoriedad; aprovechamiento del carácter distintivo; menoscabo del carácter distintivo), interpretación a la que, ciertamente, invita la redacción de la norma contenida en el Art.8-1 de la Ley de Marcas al utilizar la disyuntiva "o". Sin embargo, entendemos que recientemente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy



Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha terciado en el debate para brindar una solución conciliadora al resolver en la sentencia de 27 de noviembre de 2008 (asunto INTEL/INTELMARK, en adelante Sentencia INTEL) la cuestión prejudicial planeada por un tribunal británico en torno a la interpretación y al alcance que deba otorgarse al concepto de "vínculo no confusorio" (o, lo que es igual, vínculo meramente evocativo) que la sentencia de 23 de octubre de 2003 (asunto ADIDAS-SALOMON/ADIDAS BERNEUX) había exigido como requisito para otorgar una protección reforzada a las marcas notorias (marcas "renombradas" en terminología de ambas sentencias y de la propia Directiva).

En efecto, la sentencia últimamente citada estableció en su apartado 29 que "...Las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde ..". Pues bien, la Sentencia INTEL, tras aclarar que el requisito del "vínculo" al que hizo mención el tribunal en la Sentencia ADIDAS resulta igualmente aplicable a las prohibiciones relativas de registro y a las acciones de nulidad consecutivas a la vulneración de tales prohibiciones dada la identidad de redacción existente entre el Art. 5-2 y el Art. 4-4 de la Directiva, nos indica que, en efecto, ese requisito se identifica con la mera evocación de la marca prioritaria ante la contemplación de la marca en conflicto, mera evocación que se encuentra totalmente desprovista de capacidad confusoria, tanto en sentido estricto como en sentido amplio. Pero lo verdaderamente relevante es que nos sitúa ese requisito del "vínculo evocativo y no confusorio" (evidentemente equiparable al requisito de la "conexión" del que habla el Art. 8 de la Ley de Marcas) en su auténtica posición jerárquica y en un plano bien diferenciado de los otros cuatro elementos o requisitos alternativos: el "vínculo" es requisito necesario pero no suficiente para el otorgamiento a la marca notoria del régimen de protección reforzada, de tal suerte que en ausencia de ese vínculo la protección no puede otorgarse al no ser ya posible que se produzca ninguno de los cuatro efectos indeseables que la norma contempla, y, en caso de resultar apreciable, no por ello deberá otorgarse automáticamente la protección reforzada, pues habrá de comprobarse si, además, concurre o no alguna de esas cuatro circunstancias de ilicitud (obtención de ventaja desleal del nombre; causación de perjuicio al nombre; obtención de ventaja desleal del carácter distintivo; causación de perjuicio al carácter distintivo), circunstancias que -en este caso sí- se articulan internamente en régimen de alternatividad, de manera que, apreciada la capacidad para la producción del vínculo meramente evocativo, bastará la concurrencia de una cualquiera de ellas para el otorgamiento de la protección reforzada. En efecto, en sus apartados 31 y 32, nos indica la Sentencia INTEL con total claridad lo siguiente:

"..31 Si no se establece dicho vínculo en la mente del público, el uso de la marca posterior no puede dar lugar a la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del nombre de la marca anterior ni puede causar perjuicio a los mismos.

32 Ahora bien, la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones contempladas en el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, las cuales constituyen, tal y como se ha señalado en el apartado 26 de la presente sentencia, el requisito específico para la protección de las marcas de nombre establecida en dicho precepto..".

Se trata sin duda de una solución conciliadora que permite superar felizmente los problemas que planteaba el engarce del quinto elemento introducido por el legislador español en el Art. 8 de la Ley de Marcas ("conexión") dentro del contexto y de los límites impuestos por la Directiva. De hecho, interpretada esa "conexión" en los términos en que lo hace la Sentencia INTEL, es decir, como elemento necesario pero no suficiente, la introducción del mismo por el legislador español no supone ampliación alguna que desborde los límites impuestos por la Directiva.

CUARTO.- Establecido, pues, cual es el régimen que debe observarse para el otorgamiento de protección reforzada (más allá del principio de especialidad) a la marca notoria, y, pese a que el vínculo evocativo y no confusorio (la "conexión" del Art. 8) constituye conceptualmente un requisito previo al examen de los cuatro motivos o riesgos de ilicitud alternativos, lo cierto es que el mayor grado de subjetivismo -y por tanto, de inseguridad- que entraña el examen y eventual apreciación de aquél elemento hace que consideremos más apropiado, por razones sistemáticas, entrar previamente a analizar la posible concurrencia de alguno de esos cuatro elementos, de manera que solo en caso afirmativo se impondría un estudio exhaustivo sobre la presencia o ausencia de aquel requisito primario. Son los siguientes:

1.- Aprovechamiento de la notoriedad o del nombre (obtención de ventaja desleal del nombre en la terminología de la Directiva).-

Tradicionalmente ha sido considerado que el aprovechamiento del que habla la norma supone -o más bien exige- que la marca prioritaria haya alcanzado entre el público una imagen positiva susceptible de ser parasitada por el titular de la marca controvertida. En efecto, la protección de las marcas notorias frente a la



transferencia de valor o de imagen expresa la superación de la funcionalidad meramente indicativa de origen empresarial tradicionalmente asignada a la marca y su extensión hacia una funcionalidad caracterizada por erigirse la marca en vehículo portador de valor en términos de imagen o de positividad en sentido amplio. De ahí que la posibilidad de apreciar el riesgo definido en este elemento de ilicitud se encuentre plenamente condicionada o supeditada a que el demandante consiga acreditar en el proceso que su marca ha alcanzado entre el público, justamente, esa capacidad de incorporar -y consiguientemente de transferir- una imagen positiva (en tal sentido, FERNANDEZ NOVOA, obra citada, pag. 413; en sentido similar, en "Comentarios a la Ley de Marcas", pag. 510, obra coordinada por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y GARCÍA CRUCES GONZÁLEZ, se habla de la necesidad de que la empresa titular de la marca prioritaria goce de reputación o de "goodwill"; o de la capacidad de la marca notoria para comunicar a la marca posterior las "buenas connotaciones" que posee -obra citada, pag. 252-; también MONTIANO MONTEAGUDO en "El contenido del derecho de marca: derechos y obligaciones del titular de la marca", Cuadernos de Derecho Judicial XI 2002, pag. 322, nos habla de la necesidad de que la marca notoria ostente aptitud para transmitir reputación o bien capacidad ornamental).

Pues bien, ninguna de las pruebas que en torno a la notoriedad ha aportado la actora LICO LEASING, S.A. nos permiten deducir que tal cosa acontezca en relación con las marcas LICO de las que es titular. El documento de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE LEASING únicamente nos proporciona datos relativos al nivel de operaciones y de presencia en el mercado de las distintas empresas que operan en el sector del leasing, y el informe de mercado elaborado por SINTRA únicamente alcanza conclusiones relativas al grado de "conocimiento" de la marca por parte del sector del público sobre el que se realizaron las entrevistas, pero ninguno de ellos nos habla -ni siquiera se menciona este aspecto de la cuestión- de la capacidad de la marca para transmitir, bien por razón de su reputación o por virtud de cualesquiera otras circunstancias, una imagen positiva. Una vez más, observamos aquí que es únicamente el informe emitido por ANDEMA el que atribuye a la marca LICO prestigio en el mercado sin que esta afirmación se encuentre soportada por elemento probatorio alguno y sin que se nos revele cuales puedan ser las fuentes de conocimiento, distintas naturalmente de los documentos anteriormente analizados, de las que dicha institución ha extraído esa conclusión.

Cierto es que a las marcas que gozan de "alto renombre" suele asociarse la atribución de algún grado de reputación o de prestigio por el solo hecho de ser objeto de reconocimiento por parte del público en general, circunstancia que acaso autorizaría, por aplicación de criterios de "normalidad", a aliviar en alguna medida la carga probatoria que pesa sobre la parte demandante. Sin embargo, nada de eso sucede en el caso examinado donde el circunscrito universo personal dentro del cual se ha apreciado la notoriedad (empresarios, directivos y profesionales) nos impide operar con mecanismos presuntivos alterando las reglas sobre distribución de la carga probatoria que enuncia el Art. 217 L.E.C. No demostrada, pues, la incorporación de valor a la marca LICO en términos de imagen, resulta intelectualmente imposible apreciar el menor riesgo de transferencia de ese desconocido valor y, consiguientemente, de aprovechamiento del mismo.

2.- Menoscabo de la notoriedad o del renombre (causación de perjuicio al renombre en la terminología de la Directiva).-

La imposibilidad de apreciar este riesgo de ilicitud proviene, en parte, de las mismas razones que acaban de exponerse: no es concebible el menoscabo de una imagen o de una positividad que no se han acreditado y que, por lo tanto, se ignora si existen o no. En todo caso, se ha de indicar que el riesgo en cuestión suele apreciarse cuando la segunda marca incorpora elementos negativos que, al asociarse en la mente del público con la marca prioritaria, son capaces de degradar la imagen y la positividad alcanzada por esta última, o bien cuando el ámbito aplicativo de la segunda marca está constituido por productos o servicios que, sin ser objetivamente degradantes, resultan incompatibles o contrarios a los valores que incorpora la prioritaria (vgr, segunda marca para tabaco frente a primera marca para prendas deportivas o para alimentación sana).

La demandante LICO LEASING, S.A. ha querido ver la existencia de riesgo de menoscabo de su imagen, por una parte, en circunstancias excesivamente remotas como la relativa a la existencia de una OPA de TENEFONICA sobre TERRA, que es accionista de LYCOS EUROPE, quien, a su vez, sería único socio de la aquí codemandada LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICES, S.L., aludiendo a determinadas circunstancias de dicha OPA de las que se habría hecho eco la prensa, tales como las dificultades financieras de TERRA y el incierto futuro en relación con el portal LYCOS del que algún comentarista de prensa augura que lo más probable es que sea vendido a terceros. Sin embargo, no alcanzamos a captar de qué modo dicha expectativa de venta -que, por lo demás, constituye un tipo de coyuntura no infrecuente y en todo caso posterior a la concesión de las marcas LYCOS- sería capaz de menoscabar el virtual prestigio o la idea de solvencia que pueda estar asociada a la marca LICO. Se nos habla también del carácter degradante de determinada campaña publicitaria lanzada por LYCOS en la que, al parecer, se muestran personas con comportamientos típicamente caninos con el fin de establecer mensajes metafóricos concernientes al tipo de actividades que pueden ser desarrolladas mediante el uso de su portal (se habla del buen "olor" de sus contenidos, de la posibilidad de "ladrar" en el sentido de "tener



algo que decir", de "marcar el territorio", de "jugar", etc..). Ahora bien, no habiéndose brindado a esta Sala la oportunidad de examinar dicha campaña, poco podemos decir al respecto. En todo caso, lo que sí parece evidente es que, como cualquier otra fórmula imaginativa o humorística de las que se utilizan con frecuencia en el ámbito publicitario, la utilización de comportamientos caninos a modo de símil para representar contenidos o ventajas del portal publicitado nada tiene, a simple vista, de infamante. Así pues, inapreciable resulta también este segundo elemento como fuente alternativa de riesgo de ilicitud.

3.- Menoscabo del carácter distintivo (causación de perjuicio al carácter distintivo en la terminología de la Directiva).-

Tal y como nos indica la Sentencia INTEL en su apartado 29, este factor, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación», consiste en la debilitación de la capacidad de la marca prioritaria para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, "...dado que -señala dicha resolución- el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público, lo que sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto...". Sin embargo, entendemos que concurren en el presente litigio dos poderosas razones que impiden la apreciación de esta circunstancia:

-Tanto en el apartado 77 de su fundamentación jurídica como en el apartado 6 de su parte dispositiva, la Sentencia INTEL es categórica en torno a las exigencias probatorias y a la distribución de la carga de la prueba en torno a este elemento de ilicitud: "...El artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse -nos dice la sentencia- en el sentido de que... para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro ...". (énfasis añadido). Pues bien, la demandante LICO LEASING, S.A. no ha adoptado iniciativa probatoria alguna en la apuntada dirección, y ello a pesar de que desde la fecha en que se conceden a la demandada las dos marcas litigiosas hasta que se interpone la demanda transcurre un periodo de 4 años, tiempo más que suficiente para proporcionar algún grado de perspectiva dentro de la cual poder apreciar esa "modificación del comportamiento económico del consumidor medio" de su propia marca. Y ello sin contar, además, con que dicha perspectiva es presumiblemente bastante superior a 4 años si se tiene en cuenta la presencia en internet, y por tanto con proyección internacional, del portal LYCOS con anterioridad a la concesión de las marcas españolas del mismo nombre.

-Por otra parte, teniendo en cuenta que, a partir de un determinado nivel de similitud entre los signos, el riesgo de "dilución" o de "aguamiento" constituye una característica estructural que sería predicable de cualquier proceso de confrontación de marcas objetivamente similares, ha venido siendo común en el terreno doctrinal la exigencia de valorar este factor de riesgo con cierto carácter de excepcionalidad dado que de lo contrario cualquier marca simplemente notoria gozaría siempre de la protección reforzada; en tal sentido, MONTIANO MONTEAGUDO (obra citada, pag 324) nos habla de que en el origen de la opción del legislador por los criterios cuantitativos para evaluar la notoriedad (grado de conocimiento de la marca) se encuentra la línea jurisprudencial que justificó la especial protección de la notoriedad únicamente en el riesgo de "dilución" o aguamiento", entendiéndose que la apreciación de esa clase de riesgo se ha venido siempre asociando exclusivamente a las marcas de "alto renombre", es decir, aquellas que con conocidas por el público en general, de tal suerte que, interpretada de ese modo y con ese sentido de excepcionalidad la fórmula "menoscabo del carácter distintivo", resultaba innecesaria la referencia a la particular protección reservada a la marca renombrada en el Art. 8.3 de la Ley de Marcas, toda vez que esa protección especialmente vigorosa ya se encontraba implícita en el apartado 1 de dicho precepto al contemplar el menoscabo del carácter distintivo o riesgo de "dilución". Otros autores nos hablan de la necesidad de que la marca posea un carácter distintivo de nivel superior al que se exige para las restantes marcas (FERNANDEZ NOVOA, obra citada, pág. 418), o de la necesidad de que posea una especial fuerza distintiva, si bien reconduciendo esta noción al aspecto cuantitativo concerniente al grado de generalidad con que la marca es asociada por parte del público con un concreto origen empresarial (BERCOVITZ, obra citada, pag. 511).

Sea como fuere, resulta evidente que el conocimiento generalizado por parte del público de las marcas LICO no es ya que no haya sido acreditado sino que ni siquiera ha sido invocado en momento alguno a lo largo del proceso.

4.- Aprovechamiento del carácter distintivo (obtención de ventaja desleal del carácter distintivo en la terminología de la Directiva).-



Inapreciable resulta también este factor, en parte por las consideraciones que acaban de efectuarse, y en parte porque se trata de un tipo de efecto parasitario que en la práctica resulta indistinguible y aparece íntimamente vinculado al aprovechamiento de la reputación que ya hemos descartado en el primer ordinal. En todo caso, es la propia demandante LICO LEASING S.A. quien acompañó a su demanda informaciones aparecidas en importantes medios de comunicación de nuestro país (EXPANSIÓN, EL MUNDO, EL PAIS, etc., docs. 20 y s.s. de la demanda) en todos los cuales se presenta al portal de internet LYCOS como líder del sector tanto en E.E.U.U. como en Europa, y ello en época no excesivamente posterior a la de otorgamiento de las marcas de la demandada. En particular, EXPANSION DIRECTO FINANZAS informa el 24 de marzo de 2000, es decir, escasos meses después de la concesión de dichas marcas, que LYCOS ESPAÑA es el "...tercer buscador nacional por número de accesos..", lo que nos habla de manera muy elocuente de la existencia de un proceso previo de penetración del medio dentro de nuestro entorno como consecuencia de la presencia del portal del mismo nombre en otros muchos países y en razón a la ausencia de fronteras que constituye una característica consustancial a cualquier portal o medio que se difunda a través de internet. En tales circunstancias, augurar que la marca LYCOS llegará a parasitar la distintividad de la marca LICO nos parece, en vista del circunscrito ámbito de conocimiento del que goza esta última, excesivamente aventurado.

QUINTO.- Así pues, no pudiendo apreciarse la concurrencia de ninguno de los factores o elementos de riesgo capaces de conferir, en régimen de alternatividad, protección reforzada a la marca notoria, innecesario resulta ya entrar a analizar si concurre o no el requisito relativo a la posibilidad de "conexión" de la que habla el Art. 8-1 de la Ley de Marcas, o, en terminología de la jurisprudencia comunitaria, el requisito relativo a la posibilidad de que el público establezca entre las marcas en conflicto un "vínculo" de carácter meramente evocativo y de naturaleza no confusoria, toda vez que la inapreciabilidad de aquellos elementos nos conduce directamente al fracaso de la acción de nulidad ejercitada en la demanda con carácter principal.

De manera subsidiaria, LICO LEASING S.A. interesó la declaración de nulidad parcial de las marcas de la demandada con el fin de que se excluyera del ámbito aplicativo de una y de otra la información concerniente a entidades financieras. El planteamiento de LICO LEASING S.A. en torno a este punto se funda en la consideración de que la búsqueda o recuperación de información del soporte informático protegido por la marca 2.141704 (clase 9) o el servicio de alquiler de tiempo de acceso al directorio de información de la marca 2.141.705 (clase 42), en la concreta medida en que pueden proyectarse sobre las entidades de crédito, constituyen un tipo de producto o de actividad en los que sí concurre la similitud aplicativa con sus propias marcas LICO exigida por el Art. 6 b) de la Ley de Marcas para el otorgamiento de protección frente al riesgo de confusión a las marcas normales, es decir, a las marcas no notorias ni renombradas. Pero no se comparte tampoco aquí el punto de vista de dicha apelante. Lo que protegen las marcas de la demandada son un producto y un servicio cuyo objeto es la búsqueda y la recuperación de información. Por el carácter universal de la noción, es evidente que la información que se busca o se recupera es susceptible de proyectarse sobre una variedad de contenidos prácticamente infinita. Sin embargo, el hecho de que, entre los infinitos contenidos posibles, el objeto de la información buscada o recuperada pueda estar constituido por actividades financieras idénticas o similares a las que aparecen protegidas por las marcas de la actora no nos permite salvar la muy considerable distancia conceptual que concurre entre los dos tipos de actividad: la actividad financiera y la actividad informativa; ni consideramos, por ello mismo, que concurra el menor riesgo de que el público incurra en ninguna clase de confusión entre ellas, ni siquiera en su modalidad más diluida o sutil de riesgo de confusión asociativa.

En suma, para ponderar la concurrencia de la similitud aplicativa exigida por el Art. 6, b) de la Ley de Marcas ha de atenderse a la naturaleza del respectivo producto o servicio con independencia de las eventuales interferencias que, desde el punto de vista de los contenidos potencialmente múltiples, puedan surgir en curso de la utilización o del desarrollo de aquellos. El fenómeno es extensible, por lo demás, a cualquier ámbito. Así, vgr., si una empresa del ramo de la hostelería obtiene una marca con el fin de distinguir los servicios característicos de una cadena de restaurantes y posteriormente otra empresa obtiene una marca idéntica o similar para distinguir las actividades que proyecta desarrollar como compañía aseguradora, las clamorosa distancia aplicativa que concurre, en cuanto a su naturaleza respectiva, entre los servicios llamados a ser distinguidos mediante una y otra marca (restauración y seguros) no se difumina por el hecho de que la compañía aseguradora decida en un momento dado lanzar una línea de productos cuyo objeto sea proporcionar cobertura aseguradora a los riesgos característicos de los restaurantes: esta actividad seguiría siendo actividad aseguradora y, por lo tanto, consustancialmente diferente a los servicios de restauración que son distinguidos mediante la marca prioritaria. Aplicada la idea al caso ahora examinado, innecesario resulta destacar la monumental brecha que separa los servicios financieros de los servicios informativos por más que, entre los infinitos contenidos posibles de estos últimos, pueda encontrarse información relativa a servicios financieros, de igual modo que la actividad de la actora seguiría siendo financiera también en el caso de que,



dentro de su variada gama de operaciones, llegara a mostrar especial interés en financiar la adquisición de instrumental informático a de las empresas que explotan portales de internet.

La precedente reflexión se efectúa -obvio es decirlo- en el contexto de una confrontación abstracta de las marcas en litigio y de sus respectivos campos aplicativos, contexto del que se ha apartado conscientemente cualquier consideración relativa al concreto uso que de las marcas LYCOS de CARNEGIE MELLON UNIVERSITY pueda haber llevado a cabo en España su licenciataria y codemandada LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICES, S.L. En efecto, si alguno de esos concretos usos no ha gozado de la cobertura de las marcas LYCOS por haberse excedido dicha entidad respecto del ámbito aplicativo que aquellas protegen, tal circunstancia sería capaz de introducirnos en el rico debate relativo a la eventual comisión de conductas infractoras por parte de la referida LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICES, S.L. susceptibles de represión al amparo del Art. 34 de la Ley de Marcas. Sin embargo, como explícitamente reconoció la demandante LICO LEASING, S.A. a la hora de fundamentar la legitimación pasiva concerniente a la acción de infracción que ejercitó en su demanda, la única entidad que gozaba de dicha cualidad era precisamente LYCOS ESPAÑA INTERNET SERVICES, S.L. (pág. 62 de la demanda), por lo que resulta evidente que cualquier controversia al respecto ha quedado apartada del debate litigioso en esta segunda instancia en vista de los desistimientos producidos.

Así pues, prosperable el recurso en lo relativo al problema de la nulidad marcaria, tanto total como parcial, patente resulta esa misma prosperabilidad en relación con los restantes pronunciamientos declarativos y condenatorios que la sentencia apelada efectuó en contra de CARNEGIE MELLON UNIVERSITY en la medida en que tales pronunciamientos eran -y son- absolutamente tributarios del desenlace de aquella cuestión prioritaria y esencial.

SEXTO.- Estimándose el recurso de apelación interpuesto por CARNEGIE MELLON UNIVERSITY, no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas por el mismo de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.C., debiendo imponerse a la demandante, en cambio, tanto las originadas en la instancia precedente por su demanda, en tanto que dirigida contra CARNEGIE MELLO UNIVERSITY, de acuerdo con lo previsto en el Art. 394-1 de la misma ley, como las causadas en esta instancia por su recurso de apelación y con idéntica limitación subjetiva.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

- 1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de CARNEGIE MELLON UNIVERSITY y desestimar el interpuesto por LICO LEASING, S.A. en relación con aquella entidad, en ambos casos contra la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 56 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.
- 2.- En consecuencia, revocando -como revocamos- tanto el pronunciamiento anulatorio de marcas que dicha sentencia efectúa como los demás pronunciamientos realizados en contra de CARNEGIE MELLON UNIVERSITY, desestimamos íntegramente la demanda deducida contra dicha entidad.
- 3.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por el recurso de apelación interpuesto por CARNEGIE MELLON UNIVERSITY e imponemos a LICO LEASING, S.A. las costas causadas por su recurso referido a la entidad CARNEGIE MELLON UNIVERSITY.
- 4.- Imponemos a LICO LEASING, S.A. las costas causadas en primera instancia por su demanda en tanto que dirigida contra CARNEGIE MELLO UNIVERSITY.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.