



Roj: **SAP A 1937/2012 - ECLI: ES:APA:2012:1937**

Id Cendoj: **03014370182012100001**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **18**

Fecha: **29/05/2012**

Nº de Recurso: **136/2012**

Nº de Resolución: **245/2012**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 136 (C-8) 12

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 430/10

JUZGADO de Marca Comunitaria nº 1 Alicante

SENTENCIA Nº 245/12

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D^a. Cristina Trascasa Blanco

En la ciudad de Alicante, a veintinueve de mayo del año dos mil doce

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca comunitaria y nacional y competencia desleal, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 171/11, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada integrada por las mercantiles DCalderoni S.L., y Padevi S.L., representadas en este Tribunal por el Procurador D. José Antonio Saura Saura y dirigida por el Letrado D. Vicente Serna Orts; y como parte apelada la mercantil demandante Camper S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D^a: Amanda Tormo Moratalla y dirigida por el Letrado D. Fernando Ortega Sánchez, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 171/11, se dictó sentencia con fecha 5 de enero de 2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " *Que estimando la demanda interpuesta por Camper SL contra D' Calderón S..L. y Padevi S.A. debo declarar y declaro que las demandadas han infringido los derechos de exclusiva que ostenta Camper sobre las marcas comunitarias nº 4.469.417, 1.834.738, 6.034.649 y la española 2.23.010 y debo condenar y concedo a las demandadas a: 1º A cesar de manera inmediata en toda actividad de fabricación, ofrecimiento, comercialización, puesta en el mercado, promoción, publicidad, distribución y, en general, explotación en el mercado de los modelos de zapatos reproducidos en el apartado 5 de esta sentencia. 3. A retirar del mercado los calzados así como de los correspondientes envoltorios y/o embalajes y/o folletos y/o demás documentación destinada a la promoción u ofrecimiento en los términos del apartado 24 de esta sentencia 4.- A destruir los*



zapatos y demás material indicado en el número anterior modelos y moldes y/o a la maquinaria en los términos de apartado 24 de esta sentencia 5. A publicar el fallo de la sentencia en un diario de tirada nacional en los términos del apartado 27 de esta sentencia. 6.- A indemnizar solidariamente a Camper, SL en 188 por gastos de investigación. Además D' Caldenori S.L. deberá indemnizar a la actora en la suma de 15.778.75 y Padevi s.A en la suma de 980. Las costas del presente procedimiento se imponen a las demandadas."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentaron el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 27 de marzo de 2012 donde fue formado el Rollo número 136/C-8/12, en el que se señaló, tras denegarse la celebración de vista oral, para la deliberación, votación y fallo el día 29 de mayo de 2012, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - La actora es titular de las siguientes marcas (representaciones extraídas RCD-Online OAMI y web OEPM):

Comunitaria nº 4.469.417

Para la clase 25, calzados y suelas

Descripción de la marca con indicación de colores: marrón oscuro, marrón claro, rojo.

Comunitaria nº 1.834.738

Entre otras, para la clase 25: vestidos, calzados, sombrerería

Comunitaria nº 6034649

Para la clase 25, calzado, excepto ortopédico.

Nacional nº 2223010

Para clase 25, calzado excepto ortopédico.

En base a ellas, Camper S.L. ha ejercitado acción por infracción de las citadas marcas y, subsidiariamente, por competencia desleal, frente a la mercantil DCalderoni S.L. y Padevi S.L., en la consideración de que la primera fabrica, comercializa y distribuye y la segunda comercializa, calzado que reproduce las marcas indicadas.

Sentencia

En la instancia la pretensión de infracción de las marcas ha sido estimada.

Señala la Sentencia en fundamento de su decisión que Camper S.L. ha reproducido, desde los primeros años de la década de los 90, lo que hoy es su marca tridimensional, dando lugar al modelo conocido como "pelotas" -doc nº 1 bis demanda y 58 contestación-, modelo del que ha comercializado a mayo de 2009, más de seis millones de pares, siendo extraordinariamente amplia su divulgación, con importante presencia en los medios -doc nº 3 quater y quinquies y certificación de ANDEMA -doc nº 5 bis demanda-, entre otras circunstancias, por el uso del citado calzado por conocidos personajes públicos.

Ello no obstante, la mercantil co-demandada, DCalderoni S.L., empresa dedicada desde 1990 a la fabricación y comercialización de calzado -doc nº 8-, ha fabricado, comercializado y distribuido entre otros lo siguientes modelos de zapatos - doc nº 1 demanda-:

1.- Zapato piel café-aupe P/NORAK, modelo 24103

-representaciones extraídas de RCD-Online OAMI-

2.- Zapato piel negro-cuero P/NORAK modelo 23100 o 24102

-representación extraída de RCD-Online OAMI-

Padevi S.L., se dedica a la venta de zapatos -doc nº 12-, ofreciendo en tanto en sus tiendas en Barcelona y Hospitalet como *online*, modelos idénticos a los fabricados por DCalderoni -doc nº 13 -modelo Calderoni referencia 24103- y 13 bis -modelo Calderoni referencia 24102- demanda- sin que, no obstante haber sido



requerida por Camper S.L. en noviembre y diciembre de 2010 -doc 15 y 15 bis demanda- para que cesara en la venta de aquél calzado, haya cesado en tal actividad comercializadora.

Sobre la base de estos hechos, concluye la Sentencia que hay infracción porque hay riesgo de confusión entre los signos de la actora y los productos fabricados y comercializados por las co-demandadas.

Afirma en concreto que, en cuanto a la marca tridimensional hay riesgo de confusión a partir de las siguientes consideraciones.

En primer lugar porque el público relevante es el consumidor medio de zapatos, dado que el producto no permite exigir un grado de atención especialmente elevado,

En segundo lugar, porque en la comparativa de los productos, existe identidad aplicativa, dado que se trata de calzado y entre sus modalidades, la de deportivo de paseo.

En tercer lugar porque de la comparativa entre signos se desprende similitud ya que los zapatos presentan pespuntos laterales en posición oblicua y una suela con protuberancias similares a la marca comunitaria, que el consumidor medio no puede detallar como pretenden los demandados sobre los milímetros de los pespuntos, grosor de la suela o forma de las protuberancias, no estando probado que la suela usada por Camper sea usual en el sector pertinente, conjunto de semejanzas que entiende el Juzgador es de mayor entidad que las divergencias, tanto más cuando el consumidor medio se vale sino de su imperfecto recuerdo.

Habría por tanto tanto riesgo de confusión, tanto más atendida la especial notoriedad de la marca, sin que la ausencia de etiqueta en el calzado de Calderoni sea factor que limite la semejanza sino, al contrario, aumenta el riesgo de confusión por creencia de que se trate de una línea más barata de zapatos.

En cuanto a las marcas gráficas (), la conclusión de la Sentencia también es la de que hay similitud, conclusión que alcanza en atención al hecho de que el signo de la actora está formado por un arco semielíptico mientras que el de la demandada es un doble arco de media luna también inclinado, divergencia insuficiente al entender que el aplique de las demandadas es el signo de la actora doblado.

Y concluye. Como estamos ante una marca notoria, no es preciso siquiera confusión, basta que exista un vínculo en la mente del público unido al aprovechamiento indebido de la notoriedad del signo ajeno apreciable también cuando hay un riesgo de que la imagen que proyecta la imagen tridimensional de Camper se transfiera al producto de la demandada -parasitismo-.

Considerando por tanto que hay infracción, acuerda la remoción, destrucción, publicación e indemnización de daños y perjuicios.

SEGUNDO.- Recurso DCalderoni S.L. y Padevi S.L.

Constituye el primero de los motivos planteados en de la falta de motivación. Infracción art. 24 CE .

Argumentan los apelantes que la sentencia no expresa las razones por las que puede darse riesgo de confusión, ni cuales han sido las razones por las que los zapatos infringen los derechos de la actora.

El motivo se desestima.

La sentencia está indudablemente motivada.

La exhaustividad no es exigencia de la motivación.

El derecho a la tutela judicial efectiva se relaciona con una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y, desde luego, congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.

Sin embargo, como señala la STC 165/1999, de 27 de septiembre , ese derecho no faculta a las partes a exigir una argumentación jurídica exhaustiva, que alcance a todos los aspectos y perspectivas que puedan tener la cuestión que se decide. Antes bien, se consideran que están suficientemente motivadas las resoluciones judiciales con argumentos que permitan conocer los criterios jurídicos esenciales en que se basa la decisión (*su ratio decidendi*)".

Es por ello que la jurisprudencia ha señalado reiteradamente que " *el deber de motivación ha de cumplir la doble finalidad de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir su eventual control jurisdiccional* " - Sentencias de 1 de junio de 1999 y de 22 de junio de 2000 -, de manera que satisfecha esa doble finalidad, se ha de considerar que concurre motivación suficiente, como es el caso pues cuando se imputa falta de expresión de la existencia del riesgo de confusión, ha de señalarse que éste resulta de la identidad aplicativa y de la similitud entre los signos en relación al consumidor o usuario, siendo así sí se expresan las razones de la infracción pues, como es sabido y se señala en la instancia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público relevante de los signos y de los productos de que se



trate, y ello teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados.

La Sentencia analiza todos estos factores.

Señala, dando la razón de ello, quien es el público relevante, afirma identidad -lo que es evidente de toda evidencia- entre productos, y analiza con detalle la similitud entre signos, diferenciando entre los tridimensionales de los meramente gráficos, alcanzando una conclusión que evidencia en su propia argumentación.

Cuestión diversa es la relativa a la discrepancia entre la apreciación judicial y la de las partes recurrentes. Y sobre esa discrepancia, responderemos con posterioridad al analizar los restantes motivos del recurso.

TERCERO.- Constituye el segundo de los motivos planteados por los recurrentes el relativo a la inexistencia de riesgo de confusión y de infracción de los derechos marcarios de la actora.

Afirman los demandados que la actora, en quien pesa la carga de la prueba, no ha articulado ninguna prueba sobre la similitud de los signos.

Y critica la percepción que al consumidor le otorga la Sentencia de instancia pues, entienden los recurrentes, el consumidor atento tiene capacidad para advertir las diferencias entre los signos. Y señala que tratándose de calzado, hay que tener en cuenta no sólo las similitudes sino también las condiciones en que se comercializan, y en relación a esto no puede ignorarse que el calzado de Camper presenta se identifica denominativamente en el collarín, en la lengüeta, en la suela y en el interior del zapato, tiene sus propias tiendas y stands únicos. Por tanto, concluye, no hay riesgo de confusión pues la disimilitudes será apreciadas por un consumidor medio atento.

El motivo se desestima.

Es preciso recordar que, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración, como hace el Juzgador de instancia, el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, Rec. p. I 3819, apartados 25 y 26).

En el caso es preciso observar, al igual que hace la Sentencia de instancia, que el público pertinente está compuesto tanto por el público español como el comunitario en general. Y no se discute que está conformado por el público en general y el consumidor final en particular.

Pues bien, el consumidor se aproxima a los productos sin esperar tener que hacer un examen detallado, individualizado, próximo y minucioso.

Es doctrina jurisprudencial hartamente reiterada que el consumidor percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los detalles. Conoce o puede conocer los productos por sus marcas, tanto por el nombre o signos denominativos como por los signos no denominativos. De ahí que también éstos sean susceptibles de ser marcas.

Como dice la STS de 21 de mayo de 2008, "*es posible la asociación (por el consumidor medio: normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) de un signo con un elemento denominativo único, a otro compuesto*", lo que extrapolado al caso nos permite afirmar que es posible la asociación por el consumidor de un signo gráfico o tridimensional respecto de otro signo gráfico.

En el caso no hay duda de la identificación de una especial configuración del signo que afecta a la forma del producto, con el que se confunde -la tridimensional- como, la gráfica, que identifica *per se*, sin denominación, a la empresa de origen.

Por tanto, basta que sin necesidad del examen del producto pueda identificarse, erróneamente, un producto por su signo o el signo mismo con un origen empresarial distinto para que exista, respecto del consumidor, riesgo de confusión y esto entendemos, por lo que en todo caso luego concretaremos, ocurre en el caso.

No es cierto que las marcas cuya protección se impetra contengan elementos denominativos ninguno. Y desde luego, el proceso comparativo, a los efectos de la infracción, no puede hacerse sino entre el signo litigioso y los signos registrados sin que las modificaciones del uso en el mercado, cuando no afectan a la distintividad del signo, supongan una quiebra en el deber de uso del signo registrado - art 15-1-a) RMC y 39-2-a) LM - lo que, en todo caso, tendría relevancia a otros efectos (vinculados al uso) diversos a los de la infracción del signo.



Y desde luego no se prueba que el producto Camper se venda sólo en tiendas Camper o en stands diferenciados de la marca. Nada se acredita en el proceso que permita afirmar que solo bajo el signo Camper puede identificarse de su titularidad los zapatos que fabrica y comercializa. Su apariencia, que es marca, o sus específicos símbolos en una determinada posición, que son marca, los hacen reconocibles por el público general, y aun cuando admitiéramos que el cliente fiel de la marca conociera o pudiera conocer que el zapato Camper lleva siempre tal denominación inscrita en el calzado, no podemos predicar tal conocimiento de manera universal pues no cabe duda que habrá un cliente primerizo que no podrá valorar tales detalles cuando, conociendo las peculiares características del calzado Camper, se aproxime a otro zapato similar por concurrir aquellas, aunque no lleve la denominación de origen. Y si las características le inducen a error, hay riesgo de confusión.

CUARTO.- El tercero de los motivos del recurso es el relativo al error en la valoración de la prueba, inexistencia de aprovechamiento y falta de prevalencia del signo denominativo y mayor peso de las semejanzas que las diferencias.

El motivo se desarrolla en base a los siguientes argumentos.

En cuanto a la inexistencia de aprovechamiento, señala el apelante que Camper ha fabricado los zapatos en cuestión -pelotas- desde primeros de 1990, obteniendo la marca tridimensional el 9 de agosto de 2006. Pero también se ha reconocido que Calderoni fabrica y comercializa desde 1990, ha convivido con Camper y ambos, en el año 2006, obtuvieron su título en la OAMI, dándose la circunstancia de que el representante legal de Camper afirmó que el modelo pelotas no existía antes de 1992, que la piel de Calderoni es de inferior calidad y que las protuberancias de las suelas de ambos zapatos son diferentes. Luego, concluye el apelante, no puede haber aprovechamiento cuando han coexistido y son diferentes. No hay, en suma, parasitismo.

En cuanto a la prevalencia del signo denominativo afirma que la comparativa, poniendo ambos zapatos juntos, demuestra no que no hay riesgo de confusión pues el zapato de Calderoni no tiene denominación, que sí tiene Camper, y el signo denominativo es preponderante, no habiendo demostrado Camper que su calzado pelotas tenga distintividad sin la denominación. La certificación de Andema no hace referencia a ningún elemento denominativo.

En cuanto a la afirmación contenida en la Sentencia del mayor peso de las semejanzas que las diferencias, critica que el Juez no valore las diferencias -en pespuntos, grosor de suela y protuberancias- que sin embargo, el consumidor medio sí sabe diferenciar. Y critica que se obvie en la Sentencia el informe pericial elaborado por perito judicial -Sr. Eusebio - que señala que las diferencias afectan a la calidad, la anchura de puntera, la anchura de planta, en las costuras, en el espesor de la piel, en la forma de la ojetera, en la lengüeta, en la forma del collarín y en la suela y sus protuberancias.

Y concluye afirmando que la semejanza general deriva solo del tipo de calzado, pero que entre calzados del mismo tipo, el consumidor sí diferencia por los signos y calidades, máxime si hay representación denominativa.

El motivo se desestima.

En primer lugar, como ya hemos dicho, el proceso comparativo ha de hacerse en relación al signo registrado y en éstos no hay elemento denominativo alguno, sin que desde luego, su incorporación en el producto que se comercializa, altere el uso del signo que incorpora en todas las marcas de que se trata. Por tanto, no puede tratarse aquí el tema de la prevalencia del signo denominativo, que tiene su campo de juego en el marco de las marcas mixtas.

En segundo lugar, estamos ante una marca notoria. Pudiera parecer que se pone en duda en el recurso, pero sólo se argumenta sobre si tal notoriedad la ha adquirido junto con un elemento que no forma parte del signo registrado. Y sin duda no es así. De ahí que la certificación de ANDEMA no haga referencia al elemento denominativo.

Siendo así, y como resulta del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/09 que dispone que, " ...si tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos ", para apreciar la infracción de la marca notoria se han de cumplir tres requisitos, a saber, primero, la identidad o la similitud de las signos de que se trata, segundo, la existencia de una notoriedad de la marca anterior y, tercero, la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de que el signo litigioso se esté aprovechando indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos.



Pues bien, en lo que se refiere al requisito de la identidad o la similitud de las marcas de que se trata, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) (cuyo contenido normativo es básicamente idéntico al del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/09), se desprende que, para cumplir el requisito relativo a la similitud, no es necesario demostrar que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre la marca anterior que goza de renombre y la marca solicitada. Basta que el grado de similitud entre estas marcas tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas (sentencia Adidas, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 31) y lo cierto es que, sin duda, entre los signos registrados y los zapatos comercializados por los demandados, tal similitud se produce teniendo en cuenta que la existencia del vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, tomando en consideración la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (sentencia Adidas, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 30), habiéndose indicado en la citada jurisprudencia que la comparación debe hacerse, por lo que respecta a la similitud gráfica, auditiva o conceptual de las marcas de que se trate, en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes de éstas (sentencia NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, citada en el apartado 61 *supra*, apartado 35).

En el caso, y con referencia en primer lugar a la marca tridimensional, no hay que descomponer los signos porque no son mixtos, y la comparativa hecha partiendo de las consideraciones expuestas, en absoluto resiste la crítica que pretende el recurrente pues, sin moverse de una tipología determinada de calzado, es lo cierto que el conjunto de similitudes de los elementos principales es tan notoria que resulta difícil, a simple vista, y sin un examen minucioso -como por otro lado reconoce el propio apelante- diferenciar la marca tridimensional de los productos litigiosos que reproducen aquella.

Dos referencias tomaremos para demostrar lo que afirmamos. De un lado, la descripción que mercantil Camper hace en su oposición al recurso de los elementos que considera, son una reproducción en los zapatos litigiosos de los rasgos distintivos de sus marcas. Señala lo siguientes:

Uso de respuntes laterales, refuerzos y cortes

El uso de idénticos motivos o líneas o gráfico de puente dispuestos de manera oblicua en el lateral del zapato.

Similitud del tipo de suela, que es sin duda elemento muy característico del signo de la actora, con los mismos resaltes en forma de casquete esférico a lo largo de toda la suela y dispuestos de modo que en la vista lateral el zapato tenga la apariencia del conocido como pelotas de Camper.

Idénticos empeines y refuerzos en la puntera e idéntica vista trasera del talón del zapato

De otro, reproducimos del informe pericial judicial realizado por D. Gabriel, el cuadro comparativo -pag nº 8 informe- de los modelos "pelotas" de Camper y Norak de Calderón/Padevi en el que en la columna de la izquierda se resaltan, en rojo, las líneas básicas del zapato que reproduce la marca tridimensional Camper, en la derecha, en azul, las mismas líneas básicas del modelo Norak Calderón/Padevi y, en la columna central, la comparativa entre las líneas resultantes:

Camper

Camper/Norak

Norak

Como se observa de tan interesante cuadro, el modelo Norak reproduce los elementos esenciales y más distintivos de las marcas de la actora, de su marca tridimensional, pues en tal marca, sin duda, la suela, la puntera redonda y alzada y el resultado del conjunto gráfico, constituyen los elementos esenciales que reproduce el calzado de los demandados y siendo así, las diferencias que se describen en el mismo informe, con ser relevantes si el análisis fuera entre modelos industriales, en los que la protección se sustenta en la novedad y la singularidad, conjugando criterios de libertad creativa del autor, no lo son en el caso de la infracción de una marca donde lo que está en cuestión es la distintividad y la similitud de rasgos que absorban tal distintividad por el infractor, el zapato, vulnerando el derecho de exclusiva del titular de la marca.

Por tanto, ni la calidad de los materiales ni las diferencias sólo apreciables o por expertos o mediante una comparación *side by side*, que de ordinario el consumidor no tiene oportunidad de hacer, altera ese estado de cosas general a los efectos de la peculiar distintividad, de modo que sin duda cabe afirmar que la similitud es más que evidente, tanto que incluso existe cuasi- identidad.

También podemos predicar, asumiendo los argumentos del Tribunal de instancia, la similitud entre el signo gráfico de la actora - - y el uso del signo en el modelo Norak números 23100 o 24102 por cuanto no sólo el



signo que se reproduce en el calzado Norak es una gráfica que se conforma con una descomposición en dos del registrado, sino que ello se hace posicionándolo en idéntico lugar en relación al calzado conforme resulta de las gráficas posicionales registradas por la actora como marca comunitaria - - y marca nacional.

Por tanto, la similitud constatada entre las marcas de que se trata basta para que el público pueda establecer un vínculo entre ellas, tal como exige la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/09 .

Por consiguiente, el Tribunal considera que el Juzgado no incurrió en error al considerar que las marcas de que se trata eran suficientemente similares como para que pudiera establecerse un vínculo.

Por lo respecta al tercero de los requisitos enumerados en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/09 , procede analizar tres tipos de riesgo distintos: primero, que el uso de la marca solicitada sin justa causa perjudique al carácter distintivo de la marca anterior; segundo, que perjudique a la notoriedad de la marca anterior o, tercero, que se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior (sentencia SPA FINDERS, citada en el apartado 61 *supra*, apartados 43 a 53; véanse igualmente, por analogía, las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto en el que recayó la sentencia Adidas, citada en el apartado 25 *supra*, Rec. p. I 12540, apartados 36 a 39).

Ha dicho la jurisprudencia comunitaria que el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca sufre una vulneración efectiva y actual, pero debe aportar pruebas que permitan concluir *prima facie* que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio futuro no es meramente hipotético (sentencia SPA FINDERS, citada en el apartado 61 *supra*, apartado 40).

A tal conclusión puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualquier otra circunstancia del caso concreto.

Debe entenderse que la ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre (sentencia SPA-FINDERS, citada en el apartado 61 *supra*, apartado 51).

Por último, cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio a la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 (sentencia SPA- FINDERS, citada en el apartado 61 *supra*, apartado 41).

Como ya se ha señalado, se ratifica la notoriedad de la marca Camper en el sector del calzado deportivo de paseo. En este sentido, dicha notoriedad va asociada a las características del sector de que se trata, básicamente, salud, deporte, ocio.

Pues bien, existe una relación evidente entre las partes en litigio toda vez que los clientes de ambas no tienen especiales o específicas características. De ello resulta que existe la probabilidad de que dichos clientes conozcan a Camper dada su considerable notoriedad.

En estas circunstancias, hemos de coincidir con el Juzgado que es muy probable que el uso de la marca tridimensional y las gráficas por las demandadas en sus zapatos y, por tanto, para las actividades de comercialización de este calzado, conduzca a un parasitismo, es decir, se aproveche indebidamente de la notoriedad consolidada de la marca Camper y de las fuertes inversiones realizadas por las demandantes para alcanzar dicha notoriedad.

Dicho uso de la marca Camper podría llevar también a la percepción de que la interviniente está asociada o forma parte de las demandantes y, por tanto, podría facilitar la comercialización de los productos designados por el signo usado por los demandados.

El uso por parte de Calderoni de lo que hoy es marca comunitaria de Camper, no puede constituir una justificación válida en la medida en que se trata de títulos válidos sin que se haya ejercitado acción alguna frente a los mismos. La presunción de validez es plena por tanto, tanto plena como su derecho de exclusiva.

QUINTO.- Termina su recurso los demandados, impugnando la imposición de la indemnización por daños y perjuicios por la perseverancia en la actuación que genera responsabilidad civil y de la publicación de la Sentencia.

En cuanto al tema indemnizatorio.

Señala el apelante que la Sentencia fija como *dies a quo* para cifrar las responsabilidades civiles la fecha de publicación de la anulación -1 de octubre de 2010-, fundamentando la responsabilidad en las manifestaciones de los demandados de haber seguido fabricando y comercializando los zapatos litigiosos tras la anulación,



criticando la apelante que la indemnización se sustente en simples genéricas manifestaciones de los demandados y de que se entienda que hay mala fe en el periodo utilizado por la Sentencia para fijar la cuantía indemnizatoria, tanto más cuando la anulación del diseño 562962-000 está recurrida y pendiente de decisión.

El motivo se desestima.

La Sentencia se basa, para concluir que hay fabricación posterior al requerimiento, en las declaraciones de los demandados, que por sí mismas, en cuanto suponen el reconocimiento de un hecho perjudicial, son de evidente trascendencia probatoria - art 316 Ley de Enjuiciamiento Civil -, tanto más cuando no sólo no hay contradicción con el resultado de otras pruebas sino que tal afirmación tiene su confirmación en el resultado de otras pruebas, en particular de los documentos 10 y 10 bis de la demanda.

En cuanto al hecho generador de la responsabilidad, en efecto se rechaza el derecho indemnizatorio durante la vigencia del título de la Calderoni porque sería preciso apreciar la concurrencia del elemento subjetivo de la mala fe, que no se alega. Sin embargo tal argumento se despliega sólo a los efectos de fijar responsabilidad indemnizatoria durante el periodo de vigencia de los títulos anulados, dado que es condición subjetiva para su apreciación - art 68-2 LDI- la mala fe del titular del diseño anulado (al igual que en el caso de la marca anulada, art 54-2 LM), pero no desde el momento en que se produce la anulación ya que si con posterioridad se sigue infringiendo una marca -como es el caso- los criterios que actúan son los previstos en la Ley de Marcas, y en el caso se dan los presupuestos que determinan la obligación de indemnizar del artículo 42 LM pues, de un lado Calderoni realiza los actos previstos en las letras a y f del artículo 34-3 (poner el signo en los productos), y Pavedi es responsable de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, además de haber sido requerida de cese -doc nº 15 y 15 bis demanda- en noviembre y diciembre de 2010.

Es verdad que la anulación del registro de diseño número 562962-003, que se corresponde con el modelo Norak 24103, está pendiente de firmeza por cuanto ha sido recurrida y dicho recurso, lo que, de conformidad con el artículo 55-1 RMDC 6/2002, tiene efecto suspensivo. De hecho, sigue vigente en la página web de la OAMI.

Tal hecho no ha sido utilizado por los recurrentes para excudarse en el uso del modelo, planteándose sólo ahora, en relación al tema indemnizatorio. Sin embargo ello resulta inútil ya que entendemos que el registro en cuestión es una mera cobertura que no puede impedir el derecho exclusivo de la actora, pues si analizamos las fechas de presentación y registro, observaremos que la solicitud de Camper -29 de junio de 2005- es anterior a la de Calderoni -19 de julio de 2006-, y si ésta obtiene su registro antes -19 de julio de 2006-, no es sino consecuencia de la simpleza del registro de los diseños, a lo que hay que incorporar el hecho de que con anterioridad a la solicitud de la marca tridimensional la actora ya tenía otros registros y comercializaba el calzado que revestía la forma luego registrada como marca -pelotas- desde los primeros años 90.

En consecuencia, y al margen de que el registro esté vigente por razones procedimentales, la infracción existe pues un título tan débil como el del diseño en casos como el contemplado, no impide, como en el ámbito del diseño nacional se admite de forma expresa -art 51 LDI- el derecho de la actora y su amparo frente a tales coberturas, lo que debe incluir, por razones obvias, también sus consecuencias indemnizatorias.

En relación al pronunciamiento mandando la publicación de la Sentencia.

Se opone a ello la recurrente afirmando que no consta acreditado efecto perturbador al consumidor alguno, obviándose además que ha sido titular de diseños y en la actualidad de uno de ellos.

El motivo se desestima.

Como es evidente, la publicación adquiere todo su sentido cuando constituye una forma de remoción de los efectos de la infracción y en el caso, nada la distintividad de la marca de Camper, la extensión temporal y geográfica de la infracción y el uso online para la venta del zapato infractor, resulta preciso garantizar que el efecto derivado de la infracción en el mercado se diluye con el conocimiento de la situación descrita que no es sino la del uso indebido de signos protegidos a favor de la actora.

SEXTO.- En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el recurso de apelación de la demandada, no cabe sino imponerlas a la parte apelante conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SÉPTIMO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ -, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

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



FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación recurso entablado por la parte demandada integrada por las mercantiles DCalderoni S.L., y Padevi S.L., representadas en este Tribunal por el Procurador D. José Antonio Saura Saura, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 5 de enero de 2012 , debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta nº 9 LOPJ -.

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

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

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

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