



Roj: **SAP BU 100/2013 - ECLI: ES:APBU:2013:100**

Id Cendoj: **09059370032013100039**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Burgos**

Sección: **3**

Fecha: **11/02/2013**

Nº de Recurso: **18/2013**

Nº de Resolución: **47/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ILDEFONSO JERONIMO BARCALA FERNANDEZ DE PALENCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3**

**BURGOS**

**SENTENCIA: 00047/2013**

**AUDIENCIA PROVINCIAL DE**

**BURGOS**

**Sección 003**

Domicilio : PASEO DE LA AUDIENCIA Nº 10

Telf : 947259950

Fax : 947259952

N.I.G.: 09059 42 1 2010 0010215

**ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000018 /2013**

Juzgado procedencia : JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de BURGOS

Procedimiento de origen : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000526 /2010

RECURRENTE : María Milagros

Procurador/a : MIGUEL ANGEL ESTEBAN RUIZ:

RECURRIDO/A : Luis Pablo

Procurador/a : JAVIER CANO MARTINEZ:

La Sección Tercera de la Audiencia provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados **don Juan Sancho Fraile** , Presidente **don Ildefonso Barcala Fernández de Palencia** y **Doña María Esther Villimar San Salvador** , ha dictado la siguiente.

**SENTENCIA Nº. 47**

En Burgos, a once de febrero de dos mil trece.

VISTO Por esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos el Rollo de Sala núm. 18/2013, dimanante del Juicio Ordinario 526/2010, procedentes del Juzgado de lo Mercantil, nº 1 de Burgos, sobre reclamación daños y perjuicios, en recurso de apelación interpuesto contra Sentencia de fecha 9 de noviembre de 2012 , en los que aparece como parte apelante, **DOÑA María Milagros** , representado por el Procurador de los tribunales, don Miguel Angel Esteban Rulz, asistido por el Letrado don Luis Cid Martínez; y, como parte apelada, **DON Luis Pablo** , **DOÑA Luisa** , **DON Evaristo** y **DON Luciano** , representados por el Procurador de los tribunales, don Javier Cano Martínez, asistido por el Letrado don Ignacio Esbec Hernandez. Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don Ildefonso Barcala Fernández de Palencia que expresa el parecer de la Sala.



## ANTECEDENTES DE HECHO

**1º:** Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO: " Que desestimando la Demanda presentada por el Procurador don Miguel Angel Esteban Ruiz en nombre y representación de doña María Milagros , contra don Luis Pablo , don Evaristo , don Luciano y doña Luisa , representados por el Procurador don Javier Cano Martínez, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones ejercidas en su contra, con expresa imposición de costas a la demandante.

**2º:** Notificada la anterior resolución a las partes por la representación de doña María Milagros , se presentó escrito interponiendo recurso de apelación. Y dado traslado a la otra parte, presentó escrito de oposición a dicho recurso dentro del plazo que le fue concedido, acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

**3º:** Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 5 de febrero de 2013 en que tuvo lugar.

**4º:** En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

## FUNDAMENTOS JURIDICOS

**PRIMERO.-** Se ejercitan en los presentes autos las acciones que el registro de una marca confiere a su titular para impedir que los terceros puedan usar la misma marca para distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada viene a designar. La demanda se presenta por la titular de la marca Caprichos de la Reina, para designar productos de pastelería, contra el demandado que tiene registrada la marca Caprichos de Olifrey, habiendo anunciado la venta de productos Caprichos de la Reina en alguno de los establecimientos que regenta en la ciudad de Zamora.

**SEGUNDO.-** La primera cuestión es de índole procesal y fue esgrimida por la parte demandada porque la actora no presentó con su demanda el título expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tan solo acompañó con la demanda la copia de una página web de información de la OEPM en la que figuraba como titular de la marca Caprichos de la Reina. Según la parte demandada la falta de presentación del título de marca deslegitima al demandante para ejercitar las acciones en defensa de la marca de la que es titular.

La falta de presentación del título de marca no da lugar siempre a la desestimación de la demanda. Esto solo será así cuando la parte contraria le niegue la titularidad del derecho de marca. Sin embargo, no negando que la actora sea titular registral de la marca, la falta de presentación del título se reducirá a la falta de cumplimiento de una elemental norma de diligencia probatoria, pues no pudiendo aportarse con posterioridad, ni suplirse su falta con el oficio librado a la OEPM -en lo que sí tiene razón la parte demandada- resultará avocada al fracaso una demanda a la que se conteste negando al demandante la titularidad de la marca.

En los demás casos, cuando no se niegue de forma expresa la legitimación del demandante, la falta de presentación del título de marca no debe determinar la desestimación de la demanda. El titular de la marca puede ejercitar las acciones de los artículos 40 y siguientes de la Ley por su condición de titular, sin que se le exija la presentación de su título. En ningún sitio se le obliga a la presentación del título, que en otro caso se convertiría en requisito para la admisión de la demanda. En el supuesto de autos, a falta de presentación del título, la condición de titular de la marca de la demandante puede inferirse de otros hechos, como el reconocimiento que la parte demandada ha hecho de esta titularidad, al eliminar tras recibir el requerimiento de la actora los carteles de su tienda que hacía referencia al producto Caprichos del Reina como uno de los que se vendían en el establecimiento. También porque la parte demandada no ha negado categóricamente la falta de inscripción del derecho de marca de la demandante.

**TERCERO.** Resuelta esta cuestión de índole procesal procede entrar en el fondo del asunto. La sentencia ha desestimando la demanda porque a su juicio no hay confusión entre la marca de la actora y la marca Caprichos de Olifrey de la parte demandada. En cuanto a la utilización de la marca Caprichos de la Reina la sentencia considera que el demandado cesó en el uso de la marca tras recibir el requerimiento de la demandante.

Se plantea en primer lugar si la demandante tiene derecho a la defensa de una marca que no utiliza, pues ni elabora productos con la marca Caprichos de la Reina, ni tiene abierto establecimiento donde los pueda fabricar. Se trata de un producto que elaboró el padre de la actora en las famosas Pastelerías Reglero, pero que dejó de fabricar hace muchos años.

La respuesta a la cuestión anterior no puede ser otra sino la de que no existe en nuestra legislación marcaria una obligación absoluta de uso de una marca registrada. Esta obligación sí existía en el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial donde su artículo 14 establecía que el dominio de una marca se consolida por la



inscripción en el registro y por el transcurso de tres años de uso pacífico e ininterrumpido, con buena fe y justo título. Sin embargo, ya no se exige el uso de la marca para adquirir el dominio sobre ella, sino que el derecho se reconoce sin más requisito que la inscripción en el registro, y dejando a salvo los derechos del usuario extrarregistral en los casos de marca renombrada o notoria.

La única obligación de uso de la marca que existe es una vez transcurridos cinco años desde su concesión, pero durante ese plazo el titular de la marca puede no usarla sin que por ello tenga que ver alterada su posición jurídica derivada de la inscripción. Este es el sistema seguido en la primera Directiva del Consejo de la CEE de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, y el que ha seguido nuestra primera Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y la actual de 7 de diciembre de 2001. En efecto, cuando el artículo 11 de la Directiva establece las sanciones por la falta de uso de una marca no se refiere a cualquier falta de uso, sino a la que se desprende del artículo anterior, el artículo 10. Y el artículo 10 fija un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro para que, si la marca no se usa de una forma real y efectiva, la misma quede sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva. Estas sanciones son, a su vez, las que establece el artículo 11, entre las cuales el número 1º incluye la de que *no podrá declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliere los requisitos de uso previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 10, o según el caso en el apartado 4 del artículo 10.*

Por lo tanto, es solo cuando transcurren cinco años sin usar la marca cuando no se podrá ejercitar la acción de nulidad de otra marca que se le oponga, y cuyo titular sí haya realizado en cambio un uso real y efectivo. Y en cualquier caso, a partir de dicho 5º año el demandado podrá oponer la excepción de caducidad de la marca no usada prevista en el artículo 12 de la Directiva.

**CUARTO.** No es cierto que la parte demandada haya cesado en el uso de la marca Caprichos de la Reina. Lo que ha hecho ha sido retirar los carteles de sus tiendas que anunciaban la venta el producto. Sin embargo la parte demandada no ha dado una explicación de por qué aparece la página web de su tienda en la lista de páginas de Google cuando se teclea en el buscador la marca Caprichos de la Reina. Al no haber dado una explicación suficiente, aunque don Luis Pablo ha dicho que su hijo es el que lleva todo lo relacionado con la publicidad de la empresa en Internet, habrá que acudir a la explicación más plausible, que es que su página web incluya la frase Caprichos de la Reina (metatag) entre las que sirven al buscador para dirigir al usuario a esa página web cuando teclea la marca Caprichos de la Reina en su ordenador.

El recurso a los metatag (frases escritas en lenguaje html dentro del diseño de una página web) es la forma que tienen los dueños de estas páginas para que el buscador las seleccione cada vez que el usuario teclea la frase o la palabra en su ordenador. En tanto los metatags sean palabras comunes, no se presenta problema alguno de infracción de propiedad intelectual o industrial. En cambio, cuando la palabra utilizada como metatag sea una marca registrada o un título o nombre de obra protegida, entonces su utilización no autorizada puede ser constitutiva de infracción. El recurso a los metatag puede hacerse de forma intencionada por el autor de la página al hacer su diseño, o por el propio buscador (Google por ejemplo) que utiliza alguna frase de la página según los criterios de sus propios programas de selección de páginas web (número de veces que aparece la frase en el texto, lugar destacado en el que la palabra aparece en texto, etc..).

Ciertamente una prueba completa de la utilización intencionada por el autor de la página exigiría el dictamen de un perito informático a la vista del diseño de la página web. No obstante la utilización intencionada no se descarta pues es la única explicación posible de que, sin aparecer varias veces la palabra caprichos de la reina en las páginas de Olifrey, Google remita sin embargo a estas páginas cada vez que se teclea la frase Caprichos de la Reina.

Por lo demás, y sin necesidad de utilizar la frase como metatag para proporcionar al usuario el acceso a sus páginas web, es un hecho que la parte demandada ha utilizado la marca Caprichos de la Reina en Internet. Así aparece en la publicidad que Guía Color hace de su establecimiento, con la mención a los Caprichos de la Reina entre los productos que se venden. La información de la tienda del demandado que aparece en las páginas de Guía Color no ha podido ser proporcionada más que por él; luego el demandado es el que ha incluido los caprichos de la reina como un producto de venta en su establecimiento.

El artículo 34.3, letra e) de la Ley de Marcas atribuye al titular de la marca el derecho a prohibir la utilización del signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. El artículo 42.2 obliga a la indemnización de daños y perjuicios en este caso, solo "si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada". En este caso el requerimiento se produjo mediante burofax el 15 de diciembre de 2009 entregado el 17 de diciembre.



Resulta procedente la estimación de la demanda en este punto de la condena a la parte demandada a suprimir de sus páginas web cualquier mención a la frase Caprichos de la Reina y la condena al 1% de la cifra de negocios obtenida por el demandado con los productos ilícitamente marcados a partir del 17 de diciembre de 2009. Para hacer esta condena a la indemnización de daños y perjuicios no es obstáculo que la actora no haga uso de su marca. El artículo 43.2 de la Ley atiende para la fijación de la indemnización, no solo a las consecuencias económicas negativas para el titular de la marca, sino también a la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho. En este caso no hay consecuencias económicas negativas, porque la marca no se usa, pero podría haber habido un beneficio para el titular por la concesión de una licencia que aquí no se ha pedido.

En la demanda se decía que en fase de prueba se fijarían las bases para la determinación del importe de los daños y perjuicios para su fijación en ejecución de sentencia. Lo cierto es que nada se ha dicho sobre las bases para la determinación del 1% que la propia parte actora se comprometió a fijar, por lo que procede reconocer a la actora solo aquí el derecho a la indemnización.

**QUINTO.** Finalmente la demanda debe desestimarse en la parte que se pide la declaración de nulidad de la marca Caprichos de Olifrey. No hay confusión con la marca de la actora que es el elemento determinante para estimar la acción de nulidad, cuando las marcas no son totalmente iguales.

Hay que tener en cuenta que la marca de la parte actora solo viene constituida por la frase Caprichos de la Reina. Ningún otro elemento puede tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión, como la forma de presentación de los productos, puesto que la marca no se usa. En esta situación, y no teniendo la palabra Caprichos carácter distintivo, la función identificadora de la marca la cumple perfectamente la palabra Olifrey en el caso de la marca de la parte demandada, y el genitivo de la Reina en el caso de la marca de la parte actora.

**SEXTO.** La estimación parcial de la demanda y del recurso conlleva la no imposición de costas en ambas instancias conforme a los artículos 394.2 y 398.2 LEC .

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

## FALLAMOS

Que estimando el recuso de apelación interpuesto por el Procurador don Miguel Angel Esteban Ruiz contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Burgos en los autos de juicio ordinario 526/2010 con revocación de la misma se dicta otra por la que estimando parcialmente la demanda formulada por doña María Milagros contra don Luis Pablo , doña Luisa , don Evaristo , y don Luciano se declara que doña María Milagros , como titular inscrito de la marca Caprichos de la Reina, tiene el derecho exclusivo a su uso. En consecuencia los demandados carecen del derecho a utilizar la denominación Caprichos de la Reina, debiendo proceder a retirar del mercado todos los membretes, rotulaciones, envases, envoltorios y demás material dedicado a la promoción, publicidad, venta y comercialización que incluya la denominación Caprichos de la Reina especialmente las que figuren en sus páginas de Internet. Se condena a los citados demandados a que indemnicen conjunta y solidariamente a la actora en el 1% de la cifra de negocios obtenida con los productos ilícitamente marcados desde el 17 de diciembre de 2009. Sin imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, notificándose legalmente a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.