



Roj: **SAP M 6868/2014 - ECLI: ES:APM:2014:6868**

Id Cendoj: **28079370282014100129**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **05/05/2014**

Nº de Recurso: **700/2012**

Nº de Resolución: **143/2014**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Recurso de Apelación 700/2012

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 496/2009

Apelante: INGECONSULT AVIONICS, SL, INGECONSULT CIVIL, S.L. y INGECONSULT INGENIERIA S.A. -

PROCURADOR D./Dña. CARLOS PIÑEIRA DE CAMPOS

Apelado: INGECONSUL, S.L.

PROCURADOR D./Dña. PILAR AZORIN-ALBIÑANA LOPEZ

SENTENCIA nº 143/2014

En Madrid, a 5 de mayo de 2014.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 700/2012, los autos del procedimiento nº 496/2009, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, el cual fue promovido por INGECONSUL SL contra INGECONSULT INGENIERÍA SA, INGECONSULT AVIONICS SL, INGECONSULT CIVIL SL, INGECONSULT SOLAR SA y D. Juan Ignacio , siendo objeto del mismo el ejercicio de acciones en materia de propiedad industrial (marcas).

Han actuado en representación y defensa de las partes en esta segunda instancia, D. Carlos Piñeira y el letrado D. José Pajares por INGECONSULT INGENIERÍA SA , INGECONSULT AVIONICS SL e INGECONSULT CIVIL SL, como apelantes, y la procuradora Dª. Pilar Azorín-Albiñana y el letrado D. José Donato García por INGECONSUL SL , como apelada y también impugnante de la sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 24 de junio de 2009 por la representación de INGECONSUL SL contra INGECONSULT INGENIERÍA SA, INGECONSULT AVIONICS SL, INGECONSULT CIVIL SL, INGECONSULT SOLAR SA y D. Juan Ignacio , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:

"..dictar sentencia en su día, estimando íntegramente la demanda y, en consecuencia:

Declarando que los signos distintos registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas: Nombre Comercial 265458, INGECONSULT INGENIERÍA, y la marca INGECONSULT SOLAR, Marca 2843547, son nulos y, en consecuencia, decretando la cancelación de su registro.



- b) Declarar el derecho preferente y preexistente de la demandante a utilizar el nombre INGECONSUL como denominación social.
- c) Declarar que la adopción por las Sociedades demandadas de la denominación social INGECONSULT INGENIERÍA, INGECONSULT CIVIL, INGECONSULT SOLAR, e INGECONSULT AVIONICS es ilícita y abusiva, constituyendo además un acto de competencia desleal.
- d) Condenar a las Sociedades demandadas a estar y pasar por las precedentes declaraciones y a modificar su denominación social, en el plazo de un mes desde la notificación de la sentencia u otro alternativo que se fije por el Juzgado, no utilizando en el futuro el término INGECONSULT u otro que induzca a confusión con la denominación social y marca INGECONSUL de la demandante; reflejando dicho cambio en su estatutos.
- e) La declaración de que el uso que se está realizando por la parte demandada de la denominación INGECONSULT, ya sea esta palabra sola o con las letras IC, apareciendo o no con vocablos genérico, como son la denominación CIVIL, INGENIERÍA, SOLAR, AVIONICS, u otros similares, supone una infracción de los derechos de la marca INGECONSUL, además de ser acto de competencia desleal.
- f) Condenar a las sociedades demandadas a cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de la denominación INGECONSULT, retirando del tráfico económico, en el plazo máximo de un mes o alternativamente el que se fije por el Juzgado, cuantos documentos mercantiles y de publicidad de cualquier clase que sirvan de soporte a dicha denominación.
- g) Condenar a D. Juan Ignacio y a la mercantil INGECONSULT INGENIERÍA, S.A a la cancelación de los dominios registrados INGECONSULT.COM e INGECONSULT.ES o, de modo subsidiario, la prohibición de usar estos dominios en la red de redes, cancelando o cesando además en el uso de las cuentas correo electrónico a ellas asociadas.
- h) Prohibición a la parte demandada del uso de la denominación INGECONSULT u otra palabra con riesgo de confusión con la marca y denominación social de mis clientes, como palabra de alta en buscadores de Internet y, en general, prohibición de este uso en las redes de comunicación telemáticas.
- i) Que se condene al pago de una indemnización de daños y perjuicios a las sociedades mercantiles demandadas INGECONSULT AVIONICS, INGECONSULT CIVIL S.L. e INGECONSULT SOLAR S.A , a una cantidad que se determine durante el presente procedimiento, no pudiendo ser la cuantía de dicha indemnización, en ningún caso, inferior al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por la Sociedades demandadas, todo ello, según las bases del Fundamento de Derecho sexto.
- j) Que se condene al pago de una indemnización de daños y perjuicios a la sociedad demandada INGECONSULT INGENIERÍA, S.A., a una cantidad que se determine durante el presente procedimiento, no pudiendo ser la cuantía de dicha indemnización, en ningún caso, inferior al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por la Sociedad demandada, según las bases del Fundamento de Derecho sexto.
- k) Que se condene a la parte demandada a indemnizar, en concepto de indemnización coercitiva del artículo 44 de la Ley de Marcas , con la cantidad por día transcurrido hasta la cesación efectiva de la violación de los derechos de marca que se fije en ejecución de sentencia.
- l) La condena a la parte demandada a la publicación a su costa de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en dos revistas del sector de ámbito nacional. Todo ello con expresa imposición de las costas a la parte demandada".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid dictó sentencia, con fecha 6 de mayo de 2011 , cuyo fallo era el siguiente:

"Que estimando en parte la demanda que ha dado lugar a los presentes autos de Juicio Ordinario número 496/2009, seguidos a instancia de la Procuradora Doña Pilar Azorín-Albiñana López, en nombre y representación de INGECONSUL SL, contra INGECONSULT INGENIERIA SA, INGECONSULT AVIONICS SL, INGECONSULT CIVIL SL, representados por el procurador Don Carlos Piñeira de Campos, DEBO DECLARAR Y DECLARO:

El derecho preferente y preexistente de la demandante a utilizar el nombre INGECONSUL, como denominación social.

b) Que la adopción por las Sociedades demandadas de la denominación social INGECONSULT INGENIERIA, INGECONSULT CIVIL, INGECONSULT AVIONICS es ilícita, por lo que procede condenar a las sociedades



demandadas a estar y pasar por las precedentes declaraciones y a modificar su denominación social, no utilizando en el futuro el término INGECONSULT.

c) Que el signo distintivo registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas: Nombre Comercial 265458, INGECONSULT INGENIERÍA, es nulo y, en consecuencia, procede decretar la cancelación de su registro.

d) Que el uso que se está realizando por la parte demandada INGENIERIA INGECONSULT de la denominación INGENIERIA en el nombre comercial anulado, supone una infracción de los derechos de la marca INGECONSULT, por lo que procede condenar a la sociedad demandada a cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de la denominación INGECONSULT, retirando del tráfico económico, cuantos documentos mercantiles y de publicidad de cualquier clase que sirvan de soporte a dicha denominación.

e) Que DEBO CONDENAR a la mercantil INGECONSULT INGENIERÍA, S.A a la cancelación del dominio registrado ingeconsult.es, prohibiéndose el uso de la denominación INGECONSULT, como palabra de alta en buscadores de Internet y, en general, prohibición de este uso en las redes de comunicación telemáticas.

f) Que DEBO CONDENAR a INGECONSULT INGENIERIA al pago de una indemnización de daños y perjuicios a la demandante correspondiente al 1% de la cifra de negocios desde el 3-5-07 y hasta que cese en el uso del nombre comercial referido.

g) Se condena a la parte demandada INGECONSULT INGENIERIA a indemnizar, en concepto de indemnización coercitiva del artículo 44 de la Ley de Marcas, con la cantidad que se fije en ejecución de sentencia por día transcurrido hasta la cesación efectiva de la violación de los derechos de marca.

Se ABSUELVE a dichos demandados del resto de pretensiones.

Y desestimando la demanda frente a Don Juan Ignacio, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a dicho demandado de las pretensiones deducidas contra él. Cada parte abonará sus costas y las comunes por cuartas partes, a excepción de las costas causadas por la intervención de Don Juan Ignacio, que se imponen a la parte actora.

Igualmente, debo desestimar la pretensión de la parte demandada acerca de la nulidad de la marca de la actora".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de INGECONSULT INGENIERÍA SA, INGECONSULT AVIONICS SL e INGECONSULT CIVIL SL se interpuso recurso de apelación que fue admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma.

La contraparte, INGECONSUL SL, se opuso al recurso y planteó además impugnación contra determinados pronunciamientos desfavorables de la sentencia, lo cual fue tramitado en forma.

La remisión de los autos a este tribunal dio lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha seguido su tramitación con arreglo a lo correspondiente a su clase.

CUARTO.- La deliberación del asunto por parte de los señores magistrados integrantes de esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid se celebró con fecha 30 de abril de 2014.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demandante, INGECONSUL SL, interpuso demanda, en junio de 2009, con la que perseguía los siguientes objetivos: a) obligar a las demandadas, INGECONSULT INGENIERÍA SA, INGECONSULT AVIONICS SL e INGECONSULT CIVIL SL, a que cambiasen su denominación social, esgrimiendo para ello los derechos prioritarios que considera que le atribuye su denominación social, que es anterior, y que resultaría confundible con ellas, al tiempo que aludía a la necesidad de la declaración judicial de nulidad de las denominaciones existentes; b) que se declarase la nulidad de los signos distintivos registrados por la parte demandada (lo que quedó reducido, como al final de este fundamente explicaremos, al nombre comercial nº 265.458) por el riesgo de confusión con la marca prioritaria de la actora nº 2527754; c) que se considerasen infringidos por las demandadas los derechos de marca de la actora (nº 2527754), para lo que ejercitaba acciones de cesación, remoción, publicación e indemnización; d) que se decretase la cancelación de los dominios de Internet de la parte demandada; y e) que se considerase que la parte demandada había incurrido en ilícitos de competencia desleal (en concreto, en actos de confusión y de contravención de la cláusula general que exige el respeto de la buena fe concurrencial).



El juez de lo mercantil estimó en parte la demanda, pues: 1º) consideró ilícita la adopción por las demandadas INGECONSULT INGENIERÍA SA, INGECONSULT AVIONICS SL e INGECONSULT CIVIL SL de su denominación social y les condenó a modificarla, de modo que no utilizaran el término "INGECONSULT"; 2º) decretó la nulidad del nombre comercial nº 265458 por apreciar semejanza y riesgo de confusión con la marca de la actora; 3º) declaró que el uso del signo antes mencionado por INGECONSULT INGENIERÍA SA había supuesto una infracción de los derechos de marca de la actora, por lo que le prohibió utilizar en un futuro "INGECONSULT"; 4º) ordenó la cancelación del dominio ingeconsult.es; y 5º) impuso a INGECONSULT INGENIERÍA SA el pago de una indemnización y le señaló la obligación de pagar una cantidad diaria, con carácter coercitivo (que se fijaría en ejecución) hasta que se hiciese efectiva la cesación.

El éxito parcial de la demanda no ha dejado satisfecha a ninguna de las partes que han decidido, en el legítimo ejercicio de sus derechos y sin que advirtamos que a ninguna de ellas pueda oponerse traba procesal alguna, pues han actuado en tiempo y forma (una de modo principal y la otra por medio de impugnación o recurso por adhesión), acudir a la apelación. Por un lado, las demandadas consideran incorrecta la condena que se les ha impuesto en la primera instancia, ya que defienden la licitud de sus denominaciones sociales, además de la validez y la legitimidad el uso del nombre comercial registrado y de sus nombres de dominio. Por el otro, la actora entiende insuficiente lo fallado en la primera instancia, pues exige un pronunciamiento adicional que abarque la existencia de infracción por el uso por las demandadas de las letras "IC" con "INGECONSULT" y ordene su prohibición; solicita una condena más amplia respecto al cese de toda utilización del término "INGECONSULT"; también reclama que de la indemnización respondan no una sino las tres demandadas -por tanto, también INGECONSULT AVIONICS SL e INGECONSULT CIVIL SL-, lo que se haría extensivo a la cifra señalada con carácter coercitivo; insiste en la procedencia de que se dé publicidad de la sentencia; pretende que la cancelación alcance al nombre de dominio "ingeconsult.com" y que las prohibiciones decretadas para las direcciones de Internet alcancen a la persona física de D. Juan Ignacio ; e insiste, asimismo, en defender sus pretensiones no sólo con arreglo a la normativa marcaria sino también al amparo de la Ley de Competencia Desleal.

Nos parece oportuno dejar aquí reseñados dos aspectos de sumo interés: 1º) que el debate que se suscitaba en la demanda en contra de INGECONSULT SOLAR SA ya fue solucionada vía transacción, habiéndose solventado extrajudicialmente la problemática atinente al futuro de su denominación social y al signo que a su favor se había intentado registrar (la solicitud de marca "INGECONSULT SOLAR"); y 2º) que la excepción de nulidad que opone en su recurso la parte demandada contra la marca de la actora sólo tiene, aunque al planteamiento resulta ciertamente peculiar, carácter subsidiario, lo cual sólo permitiría que la abordáramos en caso de concluir, previamente, que concurriría infracción si la marca fuese válida, pues de lo contrario, de considerar que los registros de una y otra parte fuesen compatibles, la parte demandada no quiere que examinemos tal alegato.

Asimismo, consideramos indispensable tener presentes, al enjuiciar este litigio, los siguientes datos:

1º.- la sociedad INGECONSUL SL fue constituida el 25 de noviembre de 1982 (inicialmente como sociedad anónima), siendo su objeto la realización de proyectos, dirección de obras, realización de informes, peritajes, etc;

2º.- la entidad INGECONSULT INGENIERÍA SA fue constituida el 2 de septiembre de 1998, siendo su objeto la realización de proyectos, estudios, informes, asesoría y gestión en los campos de la ingeniería civil e informática;

3º.- la entidad INGECONSULT CIVIL SL fue constituida el 7 de junio de 2000, siendo su objeto la realización de proyectos, estudios, informes, asesoría y gestión en los campos de la ingeniería civil e informática;

4º.- el 8 de noviembre de 2000, D. Juan Ignacio , socio fundador de INGECONSULT INGENIERÍA SA y de INGECONSULT CIVIL SL, solicitó el nombre de dominio "www.ingeconsult.com";

5º.- el 29 de diciembre de 2000 INGECONSUL SL se dio de alta en el dominio de Internet "ingeconsult.com";

6º.- la entidad demandante INGECONSUL SL solicitó el registro de la marca mixta nº 2527754, el 25 de febrero de 2003, que le fue luego concedida, la cual consiste en el siguiente logotipo:

7º.- la entidad INGECONSULT AVIONICS SL fue constituida el 17 de noviembre de 2004, constitución en la que también participó como socio D. Juan Ignacio , siendo su objeto las construcciones aeronáuticas y la construcción civil aeronáutica;

8º.- el 8 de julio de 2005 INGECONSUL SL se dio de alta en el dominio de Internet "ingeconsult.es";

9º.- el 12 de noviembre de 2005 INGECONSULT INGENIERÍA SA solicitó el nombre de dominio "www.ingeconsult.es";



10º.- INGECONSULT INGENIERÍA SA solicitó, con fecha 9 de febrero de 2006, y le fue luego concedido, el registro del nombre comercial, con el nº 265.458, en la clase nº 42, para servicios técnicos y de ingeniería, con los colores rojo, verde, negro, blanco y gris, que consiste en el siguiente logo:

11º.- INGECONSULT CIVIL SL utiliza en la práctica un logotipo, no registrado, que es casi idéntico al nombre comercial de INGECONSULT INGENIERÍA SA (que hemos reproducido en el punto precedente), variando tan sólo en que la palabra "ingeniería" es sustituida, con la misma grafía, por el vocablo "civil"; y

12º.- INGECONSULT AVIONICS SL utiliza en el tráfico mercantil un logotipo que incluye el nombre de la entidad y un gráfico que evoca una vuelta al orbe y unas barras a modo de alas.

SEGUNDO.- La demandante ejercitó acciones al amparo de los artículos 2 de la LSA , 2 de la LSRL y 406 a 408 del RRM para exigir el cambio de denominación social de las demandadas y la sentencia apelada acogió tal pretensión.

Hemos podido constatar que, en efecto, la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en su sentencia de 2 de julio de 2008 , a propósito de las previsiones de los artículos 2.2 LSRL y 2.2 LSA («[n]o se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente»), 406 RRM («Prohibición de denominaciones que induzcan a error»), 407 RRM («Prohibición de identidad») y 408.1.2) RRM («Concepto de identidad») ha señalado que "Los preceptos de la LSRL y del RRM han sido interpretados por la jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que constituyen normas de carácter imperativo que rigen en interés no solamente de las sociedades afectadas, sino de todos quienes participan en el tráfico mercantil. Su infracción está sujeta a la sanción de nulidad establecida con carácter genérico para el incumplimiento de los preceptos legales imperativos y prohibitivos en el artículo 6.3 CC y para las cláusulas contractuales contrarias a la ley, a la moral o al orden público en el artículo 1255 CC . //La STS de 22 de julio de 1993, rec. 2816/1990 , es especialmente destacada como fundamento del recurso interpuesto. Cita las SSTS de 27 de mayo de 1949 y de 29 de octubre de 1949 , y declara que la prohibición de la homonimia o adopción de una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente es constante en nuestro Derecho, desde el CCom (art. 152 , párrafo último), pasando por la LSA 1951 (art. 2 II), hasta la LSA (art. 2.2), la literalidad de cuyos preceptos no permite dudar de su carácter imperativo y prohibitivo, de manera que tiene que debe aplicarse el art. 4 CC y, después de la modificación del título preliminar llevada a cabo por la Ley 3/1973, el artículo 6 CC , que priva de toda protección y eficacia al acto de adoptar una denominación societaria idéntica a otra preexistente, y que la nulidad de tal acto es absoluta y carente de eficacia, y puede declararse no sólo a instancia de parte, sino también de oficio.// Se refieren también a esta doctrina jurisprudencial otras sentencias posteriores, entre las cuales cabe citar las SSTS 21 de julio de 1994, rec. 2912/1990 ; 21 de octubre de 1994 ; 31 de diciembre de 1996, rec. 1060/1993 ; 25 de marzo de 2003, rec. 2518/1997 ; 15 de abril de 2003 , y 16 de mayo de 2003, rec. 2697/1997 . En alguna de ellas se pone de manifiesto que, cuando se examina si concurre identidad entre denominaciones sociales, no se trata de apreciar elementos que puedan llevar a confusión en el mercado, cuyas consecuencias sólo podrían valorarse y corregirse en el ámbito protector de la propiedad industrial y la competencia, sino de determinar si existen elementos diferenciadores suficientes para distinguir a la persona jurídica de cualquier otra. "

Ahora bien, precisamente, si tenemos en cuenta, en toda su dimensión, las enseñanzas de la referida sentencia, de la misma también se extrae que la homonimia que exige el artículo 408 del RRM no debe examinarse valorando "si entre ambas denominaciones sociales puede existir posibilidad de confusión o de asociación desde la perspectiva del consumidor medio, sino únicamente de si tienen un valor suficientemente identificador desde la perspectiva del uso semántico y sintáctico del lenguaje suficiente para la protección del interés general ligado al tráfico mercantil". Es por ello que no deberá ser apreciada cuando quepa apreciar "un efecto suficientemente diferenciador para distinguir el nombre de una y de otra sociedad".

Pues bien, en nuestra opinión, al acometer la valoración jurídica que ello implica, las distinciones entre el nombre social INGECONSUL SL y las denominaciones sociales INGECONSULT INGENIERÍA SA, INGECONSULT AVIONICS SL e INGECONSULT CIVIL SL resultan apreciables, pues no sólo se adiciona la letra "t" al primer vocablo (lo que, por sí solo, tal vez, podría no haber sido suficiente para excluir un cierto grado de coincidencia), sino que además existe un segundo componente en cada uno de los casos (INGENIERÍA, AVIONICS y CIVIL) que goza de significado propio (en relación con campos de la técnica) y que en modo alguno puede ser considerado como una expresión meramente accesorio o de escasa relevancia. Debe tenerse presente que si la comparación lo ha de ser en puros términos lingüísticos, y no de análisis de riesgo de confusión, como señala el Tribunal Supremo que debe hacerse en este ámbito, cabe apreciar una diferenciación entre el nombre de la actora y el de cada una de las demandadas que es más que suficiente para que puedan coexistir en el tráfico mercantil sin que peligre con ello el fin que inspira la previsión normativa de los preceptos antes señalados.

TERCERO.- En el ámbito de la protección de los derechos marcarios también existe una específica prohibición de registro del nombre de una persona jurídica (en la disposición adicional 14ª de la Ley 17/2001, de 7 de



diciembre), pero lo es para las denominaciones que coincidieran con marca o nombre comercial notorios o renombrados. Sin embargo, no ha quedado debidamente demostrado en autos que la marca registrada por la actora sea merecedora de tal consideración, pues si bastasen las pruebas por ella aportadas a ese respecto se difuminaría la diferencia entre marca registrada y la marca que gozase de notoriedad .

La afirmación de que se dispone de una marca notoria (artículo 8 de la Ley de Marcas) exigiría, para tenerla por probada, acreditar el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización o promoción de la marca (incluyendo la publicidad o propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla); la cuota de mercado abarcada; la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la misma, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por las autoridades competentes; y asimismo el valor asociado a la marca. Sin embargo, la información que respecto a esos elementos ha sido aportada a los autos por la parte demandante es claramente insuficiente para ese fin, pues: a) no figura en ellos la cuota de mercado que la entidad demandante hubiese conseguido ocupar con la prestación de los servicios identificados con su marca; b) no se ha acreditado la relevancia del esfuerzo publicitario que hubiera podido realizarse por la demandante en promocionar su marca; c) no nos consta cuál fuese el grado de reconocimiento por el público destinatario de la misma, sin que se nos haya demostrado (mediante un estudio de mercado u otro tipo de análisis demoscópico) que se tratase precisamente de una marca muy conocida; y d) tampoco figura en autos información objetiva proporcionada por organismos oficiales que pudiera avalar precisamente el reconocimiento de la notoriedad a la marca.

No cabe sustituir con la información aportada por la demandante (fundamentalmente relativa a la elaboración de diversos proyectos por su parte y a la participación en algunas licitaciones de obras públicas en la zona de Cantabria) lo que debería haber sido el modo y los medios adecuados para acreditar la notoriedad de una marca, es decir, haber dejado patente, de modo objetivo, su general conocimiento por el sector del público al que se destinan los correspondientes productos o servicios que son distinguidos por aquélla. De contentarse este tribunal con lo demostrado por la parte actora tendría que asignar prácticamente a cualquier marca la condición de notoria por el mero hecho de que se hubiera utilizado la misma en un sector empresarial determinado, lo que obviamente no bastaría para ser acreedora al juicio de notoriedad.

CUARTO.- Abordando ya el problema relativo al ámbito de la infracción marcaria, hemos de señalar que cuando los tribunales han ordenado el cambio de una denominación social por colisión con un derecho marcario siempre lo han hecho sobre el presupuesto de que la marca fuese anterior a la asignación del nombre social (que al fin y al cabo, en el caso de las entidades mercantiles, que son con las que suele surgir la fricción, figuran en un registro público). La doctrina jurisprudencial (entre otras, las sentencias del TS de 24 de julio de 1.992 - TITAN ; de 16 de julio de 1.985 - DOMESTOS ; de 10 de julio de 2.000, PANADERIA DE AZALDEGUI ; de 21 de noviembre 2.000 -MASCARÓ ; de 27 de marzo 2.003 -CEMEX ; de 20 febrero 2.006 - IKUSI ; y de 18 de mayo de 2006 - FREIXE) que reconoce la facultad del titular de una marca o nombre comercial de reclamar la modificación de la denominación social, cuando hay identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crea para los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial (si bien el cambio que puede ser impuesto debería limitarse al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad), parte siempre de la condición de prioritarios de la marca o nombre comercial y de la posterioridad de la denominación social.

Esto tampoco ocurriría, en buena parte, en este caso, en la medida en que la marca de la actora se solicitó el 25 de febrero de 2003 y la constitución de, al menos, INGECONSULT INGENIERÍA SA e INGECONSULT CIVIL SL es anterior a esa fecha (el 2 de septiembre de 1998 y el 7 de junio de 2000, respectivamente).

La tercera denominación social aquí implicada, INGECONSULT AVIONICS SL, sería, es cierto, posterior a la marca de la actora, pero con respecto a la misma habrán de tenerse en cuenta los presupuestos que más adelante explicaremos para la apreciación de las posibles infracciones contra esta última.

QUINTO.- Antes de proseguir, nos parece fundamental el que remarquemos que la marca registrada por la parte actora no es meramente denominativa, sino mixta, compuesta de texto y gráfico, y en ella la relevancia de este último componente, tanto en la figuración que incorpora como en la grafía particular de las letras, goza de una importancia bastante acusada. No cabe efectuar, por lo tanto, un análisis comparativo de dicho signo con respecto a otros como si la marca de la parte demandante fuera meramente denominativa, obviando la acusada significación del resto de sus componentes.

La jurisprudencia europea, al fijar los términos de la comparación entre signos que puedan entrar en conflicto, ha señalado que ha de efectuarse una apreciación global del riesgo de confusión, en lo que se refiere a



la similitud visual, fonética o conceptual de los mismos, lo que debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. La jurisprudencia europea - sentencias del TJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95 , " Sabel", de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, "Lloyd " y de 20 de marzo de 2003, caso "Sadas - ha remarcado la necesidad de atender, al comparar signos, a la impresión de conjunto que producen, sin descomponer la unidad fonética o gráfica de los mismos. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35 y la jurisprudencia citada). La sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur/Koipe, asunto C-498/07 P, señala que tanto para la apreciación de la similitud entre dos marcas como para la de la existencia de riesgo de confusión no cabe limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca y a compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (véanse, en este sentido, el auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 32 , y las sentencias de 6 de octubre de 2005, Medion, C- 120/04 , apartado 29 , y 12 de junio de 2007 , OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 41). A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado también que, según reiterada jurisprudencia, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias OAMI/Shaker, antes citada, apartados 41 y 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, apartados 42 y 43, y jurisprudencia citada).

SEXTO.- En el presente litigio se debate sobre la incompatibilidad en el tráfico mercantil entre la marca de la actora (nº 2527754) y el nombre comercial de la demandada (nº 265.458), porque la actora los considera similares y que su coexistencia genera riesgo de confusión.

Debemos señalar que somos conscientes de que no debe confundirse el ámbito propio de cada uno de los distintos tipos de signos distintivos ni tampoco el de la denominación social, mediante los cuales el empresario identifica sus productos o servicios (marcas), su empresa (nombre comercial), su establecimiento (rótulo), o se identifica en el tráfico jurídico, permitiéndole ser sujeto de derechos y de obligaciones (denominación social). Como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2004 , la marca permite identificar los productos o servicios de un empresario, el nombre comercial sus actividades y el rótulo su establecimiento. Sin embargo, como señala la mejor doctrina, la diferencia entre el nombre comercial y la marca de servicios es prácticamente imperceptible, en tanto que ésta sirve para distinguir las actividades que presta un determinado empresario que se solapa con el nombre comercial al no poder diferenciarse la empresa del servicio que presta la misma, aunque no deba olvidarse al realizar el enjuiciamiento que rige el principio de especialidad. Por lo que si se diese una coincidencia suficientemente significativa en un contexto de actividades muy próximas estaríamos ante designaciones incompatibles en el tráfico mercantil. En tales casos la jurisprudencia ha resuelto los conflictos suscitados atendiendo al principio de prioridad, haciendo que prevaleciera el derecho del titular más antiguo.

Ahora bien, la comparación entre los signos deberá efectuarse con cierto rigor jurídico, aplicado los criterios antes señalados. Y la confrontación de la marca de la actora con el nombre comercial registrado por INGECONSULT INGENIERÍA SA (cuya nulidad se pretende) evidencia la existencia de diferencias sustanciales entre ambos. No sólo los textos son distintos "IC INGENCONSUL" frente a " INGE CONSULT INGENIERÍA", sino que además la tipografía elegida, la colocación de las letras y palabras y el entorno gráfico, que en absoluto resultan irrelevantes, sino todo lo contrario, contribuyen a acentuar la peculiaridad de cada uno de los signos y permiten su clara distinción en una visión de conjunto de ambos.

Descartamos la apreciación de similitud de signos que resulte significativa para justificar la incursión en causa de nulidad relativa del registro de la demandada. Consideramos que se trata de signos compatibles que pueden coexistir en el tráfico empresarial. En consecuencia, no puede prosperar una acción de nulidad contra dicho nombre comercial al amparo de los artículos 6.1 , 52.1 , 88 y 91 de la Ley de Marcas .

SÉPTIMO.- En la medida en que dicho nombre comercial resiste la comparación propia del juicio de nulidad, también queda excluida la posibilidad de que a través del empleo del mismo haya podido incurrirse en una infracción de los derechos de marca de la demandante (por lo que puede resistir el ejercicio en su contra de las acciones soportadas por la actora en los artículos 34 y 41 de la Ley de Marcas).

Las mismas consideraciones resultan trasladables al empleo por las demandadas de los gráficos no registrados "INGE CONSULT CIVIL" (muy similar al de la codemandada folios 166 a 169 de autos) e "INGE



CONSULT AVIONICS" (que presenta, además de diferencias textuales, otras peculiaridades estéticas también muy acusadas- folio nº 167 de autos)

A una conclusión similar debemos llegar respecto a la inexistencia de posibilidad de infracción marcaria por el empleo en el tráfico mercantil de la denominación social INGECONSULT AVIONICS SL, única de las tres aquí implicadas que sería posterior a la marca de la actora. Parece bastante claro que el empleo de un nombre social compuesto de dos vocablos, en la que el segundo, "AVIONICS" (que nada tiene que ver con la marca de la actora) no tiene menor relevancia que el primero (el cual, además, ya difiere, de por sí, de la parte textual del signo de la demandante en que no incorpora las iniciales letras "ic" de cabecera, ni tampoco la "t" final), contribuye de forma decisiva a remarcar la diferencia apreciable con la parte denominativa de la marca registrada por la parte actora.

OCTAVO.- La confrontación de la marca con los nombres de dominio de la parte demandada nos lleva al mismo resultado.

Debemos aclarar, en primer lugar, que no deben confundirse las marcas ni los nombres comerciales con los nombres de dominio. Las primeras, que constituyen actualmente uno de los principales activos empresariales, son signos para distinguir productos y servicios de una empresa; los segundos, diferencian las actividades que presta un determinado empresario; y los últimos son, en principio, un código de identificación en Internet, una dirección electrónica en la red informática. Ahora bien, no debe olvidarse que Internet se ha convertido en uno de los principales medios de despliegue de actividad empresarial y de difusión de bienes y servicios, por lo que pueden surgir conflictos entre ellos, sobre todo si el nombre de dominio se utiliza para fomentar la confusión entre bienes y servicios de uno y otro empresario. De ahí que el titular de la marca o del nombre comercial puede exigir que su "ius prohibendi" alcance a su uso en redes telemáticas o como nombre de dominio (artículo 34.3.e de la Ley de Marcas y artículo 87.3 del mismo cuerpo legal).

Hemos de significar que aquí el problema no se resolvería, a diferencia de lo que erróneamente defiende la parte demandada y apoyó el juzgador en la primera instancia, atendiendo a una prioridad de orden temporal, porque lo que constituye en sentido estricto un derecho de exclusiva oponible "erga omnes" es el marcario, en tanto que el nombre de dominio sólo alcanza, por el momento, a tener un régimen jurídico peculiar (que en España tiene una regulación específica para los ".es"). En tanto no prosperase una acción de nulidad del registro de la marca, entre otras posibilidades porque así lo plantease el que ostentase un derecho legítimo sobre el nombre de dominio que pudiera justificar que fuera susceptible de ser reconducido al artículo 9 de la Ley de Marcas (téngase en cuenta lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001 de Marcas), el titular del derecho marcario en vigor podría oponer el "ius prohibendi" frente al nombre de dominio (anterior o posterior) que pudiera entrañar una vulneración de aquél (en este sentido, la sentencia de la sección 28ª de la AP de Madrid de 28 de junio de 2013).

Deben analizarse, por lo tanto, las circunstancias de hecho particulares de cada conflicto entre marca y nombre de dominio para comprender si se dan, en el caso concreto, las premisas para que pudiera operar la protección que, en abstracto, prevé la Ley de Marcas.

Aunque ya hemos subrayado que la marca de la actora tiene, además de otros componentes textuales, unas características gráficas de gran significación que no deberían ser obviadas, somos conscientes de que éstas no pueden incorporarse a una dirección de internet. En cualquier caso, los dominios www.ingeconsult.com (solicitado el 8 de noviembre de 2000) y www.ingeconsult.es (solicitado el 12 de noviembre de 2005) de la parte demandada con lo que realmente son coincidentes no es con la parte denominativa de la marca de la demandante (pues no incorporan las letras iniciales "ic" e incluyen, en cambio, una "t" final que no tiene aquélla, aspectos estos que no son irrelevantes es una dirección electrónica, donde cambios de ese tipo, dado el margen existente en ese ámbito, ya son significativos para diferenciarse) sino precisamente, de modo estricto y literal, con la primera palabra de la propia denominación social de la parte demandada. En consecuencia, lo que apreciamos es que la parte demandada está haciendo un uso legítimo de su nombre social para poder ser localizada en Internet y no está incurriendo en una actuación infractora de la marca ajena.

NOVENO.- La apelante añade un matiz a su planteamiento al señalar que también efectuó en su demanda un reproche por infracción marcaria fundado en el uso de las letras "IC" por la parte demandada, junto a otras expresiones, aspecto éste que considera que ha pasado desapercibido para el juzgador en la sentencia apelada.

Hemos de reconocer que si la parte demandada estuviese efectuando un uso de signos que se apartase de lo que tiene registrado y se estuviese aproximando en lo que usa en la práctica a la marca de la demandante hasta el punto de hacer surgir entonces un riesgo de confusión, sería entonces apreciable, merced a ese comportamiento, la comisión de una infracción marcaria contra la que se podría reaccionar en vía judicial (artículos 34 y 40 y ss de la Ley de Marcas).



Sin embargo, no alcanzamos a constatar que ello haya estado ocurriendo así. Consideramos que la parte actora vuelve a pretender que efectuemos una consideración desmembrada de su signo registrado, cuando hace tanto hincapié en la utilización de esas letras por la parte demandada en su web, con olvido de que su marca es otra cosa y no sólo ellas. La demandante no tiene un derecho de exclusiva al empleo a ultranza de las mismas, ni tampoco sobre cualquier grafía o apariencia de ellas (significamos esto porque lo que hemos visto es las letras "ic", en una grafía que, además, no recuerda, en absoluto, a la de la marca de la demandante).

Por otro lado, el análisis de las impresiones de la página web de la parte demandada, incorporadas al acta notarial aportada como documento nº 31 de la demanda, donde aparecen en efecto las letras "ic" en alguno de los epígrafes de los cuadros de búsqueda, junto a otras expresiones como "empresas asociadas", "delegaciones" o, curiosamente, junto a la dirección "http://www.ingeconsult.com/..." no nos parece un dato determinante para deducir de ello una imputación de infracción de la marca mixta nº 2527754 de la demandante, cuyas características ya hemos analizado antes. Como tampoco resulta suficientemente significativo el que apareciendo de modo recurrente la denominación "Ingenconsult" en una multiplicidad de lugares se aprecie que, en una sola ocasión, aparece en una casilla: "ic" "Bienvenidos a IngenConsult SA". A la luz del modo concreto de utilización y del contexto en el que todo ello ocurre, apreciable a la vista del documento aportado, consideramos que la parte demandante está extremando en exceso el alcance que pretende conferir a su derecho de exclusiva y está incurriendo en una clara exageración al pretender ver en ello una infracción de su marca.

DÉCIMO.- El reproche de deslealtad concurrencial lo fundaba la demandante en la comisión de los ilícitos de confusión (art. 6 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal -LCD) y de infracción de la cláusula general que exige el respeto de la buena fe concurrencial (art. 4, antes 5, de la LCD)

Somos conscientes de que la normativa propia de los derechos de exclusiva y la reguladora de lo concurrencial responden a finalidades propias (pues la LCD no tiene por misión directa proteger al titular de los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales, sino ser instrumento de ordenación de conductas en el mercado - como recuerdan las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2010 y de 9 de diciembre de 2010), pero lo cierto es que cuando la conducta que se reprocha a la parte demandada resulta lícita y por lo tanto compatible con los vigentes derechos de exclusiva que ostente el titular de la propiedad intelectual, difícilmente cabrá entonces tratar de invocar, precisamente ante el mismo comportamiento, un segundo escalón de protección en su contra, al amparo de la LCD, para tratar de impedir que desarrolle una prestación empresarial que no infringe el derecho ajeno de exclusiva y que, por lo tanto, sería legítima y estaría amparada por el principio de libertad de empresa. Sólo si se tratase de conductas distintas o de vacíos de cobertura de la normativa sobre derechos de exclusiva podría tener sentido la invocación de tal protección. Pero no es éste el caso que nos ocupa.

En cualquier caso, si ya hemos descartado la concurrencia de riesgo de confusión, lo mismo tendremos que aseverar desde la óptica del artículo 6 de la LCD .

Además, la invocación de la cláusula general (incluida antes en el artículo 5 de la LCD y que tras la reforma por Ley 29/2009, de 30 de diciembre, ha pasado a integrarse en el vigente artículo 4 de dicho cuerpo legal) se efectuaba, en la demanda, de forma incorrecta, a modo de complemento del tipo precedente (el ilícito de confusión que ya hemos descartado) y con respecto a los mismos hechos que los que se subsumían en él. Sin embargo, la cláusula general de prohibición de la competencia desleal se configura como un ilícito genérico (cláusula de cierre del sistema), a fin de que la buena fe objetiva, exigible con carácter general en el ejercicio de los derechos (artículo 7.1 CC), lo sea también en los actos realizados en el mercado con fines de concurrencia. Como señala la sentencia de la Sala 1ª del TS de 1 de junio de 2010 se trata de "una norma en sentido técnico, es decir, completa, (S. 23 de marzo de 2.007), con autonomía o sustantividad propia (SS. 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007), que si bien no complementa el tipo de otros ilícitos, sí sirve para completar el sistema de ordenación y control de las conductas en el mercado, del que es un instrumento la LCD 3/1991 (SS. 19 de mayo de 2.008 y 10 de febrero de 2.009). Según la doctrina de esta Sala, la buena fe en sentido objetivo se traduce en una exigencia ética significada por los valores de la honradez, la lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y el atenerse a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena (S. 23 de marzo de 2.007 que cita SS. 16 de junio de 2.000 y 19 de abril de 2.002). (...) se infringe cuando se contravienen los usos y costumbres admitidos como correctos por todos los participantes en el mercado, pues la buena fe, legalmente contemplada, no es sino la confianza o justa expectativa que, en relación con la conducta ajena, tiene quien concurre en el mismo, determinada por lo que es usual en el tráfico jurídico (S. 16 de junio de 2.009)". Constituye un tipo autónomo que permite reprimir conductas que resultan desleales, por contrarias al modelo o estándar de buena fe, y que, en un contexto tan dinámico como es el mercado, no hubiesen podido ser previstas por el legislador en los restantes tipos que contempla la Ley sobre Competencia Desleal (sentencia de la Sala 1ª del TS de 23 de julio de 2010). Por lo tanto no podía resultar más



desafortunado el alegarla, tal como se hizo en la demanda, como mero complemento de otro tipo específico de la LCD, pues no cabe volver a enjuiciar a la luz de la cláusula general hechos cuya ilicitud hemos rechazado con fundamento en otro ilícito específico también imputado, pues, en palabras de la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2008 : "... no cabe su alegación si los actos se contemplan en otra norma (SS. 7 de junio de 2.000 , 23 de junio y 28 de septiembre de 2.005). Su plena autonomía se manifiesta en que no puede valorarse en relación con los actos típicos de los arts. 6 a 17, pues no tiene carácter integrativo o complementario de los mismos (SS. 20 de febrero y 4 de septiembre de 2.006 y 23 de noviembre de 2.007), de ahí que quepa rechazar de plano todo planteamiento que pretenda configurar el ilícito general como una versión de los tipos específicos modalizados por un comportamiento contrario a la buena fe objetiva (SS. 22 de febrero y 11 de julio de 2.006 ; 19 y 29 de mayo y 8 de julio de 2.008)".

UNDÉCIMO.- Puesto que la estimación del recurso de apelación de la parte demandada conlleva el rechazo de la demanda, entra en juego el principio del vencimiento objetivo, de manera que las costas correspondientes a la primera instancia deben ser impuestas a la actora, cuyas pretensiones resultan derrotadas, según está previsto en el nº 1 del artículo 394 de la LEC .

DUODÉCIMO.- La estimación del recurso de apelación planteado por la parte demandada conlleva que no deba efectuarse expresa imposición de las costas derivadas de su apelación, tal como señala el nº 2 del artículo 398 de la LEC

En cambio, la desestimación del recurso interpuesto por la parte actora, vía impugnación de sentencia, ya que el mismo resulta incompatible con lo que hemos razonado en nuestra resolución al fracasar cualquier posibilidad de éxito de la demanda, conlleva la imposición a dicha parte de las costas a ello correspondientes, tal como se deriva de la aplicación del nº 1 del artículo 398 de la LEC .

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

FALLO

1º.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de INGECONSULT INGENIERÍA SA , INGECONSULT AVIONICS SL e INGECONSULT CIVIL SL contra la sentencia dictada el 6 de mayo de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, en sede del juicio ordinario nº 496/2009.

2º.- Revocamos la referida sentencia, cuyos pronunciamientos condenatorios dejamos sin efecto.

3º.- Desestimamos la demanda planteada por la representación de INGECONSUL SL contra INGECONSULT INGENIERÍA SA, INGECONSULT AVIONICS SL, INGECONSULT CIVIL SL y D. Juan Ignacio .

4º.- Imponemos a INGECONSUL SL las costas derivadas de la primera instancia.

5º.- No efectuamos expresa imposición de las costas derivadas del recurso planteado por INGECONSULT INGENIERÍA SA, INGECONSULT AVIONICS SL, INGECONSULT CIVIL SL.

6º.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto, vía impugnación, por la representación de INGECONSUL SL contra la expresada sentencia. E imponemos a la mencionada parte recurrente las costas ocasionadas con su recurso.

Contra la presente sentencia tienen las partes la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.