



Roj: **SAP GR 688/2015 - ECLI: ES:APGR:2015:688**

Id Cendoj: **18087370032015100057**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Granada**

Sección: **3**

Fecha: **25/03/2015**

Nº de Recurso: **66/2015**

Nº de Resolución: **60/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE REQUENA PAREDES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

ROLLO Nº 66/15

JUZGADO DE LO MERCANTIL ÚNICO DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 750/13

PONENTE: SR. JOSÉ REQUENA PAREDES

SENTENCIA Nº 60

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En la ciudad de Granada, a 25 de marzo de 2015.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Ilmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 66/15- los autos de Juicio Ordinario nº 750/13, del Juzgado de lo Mercantil Único de Granada, seguidos en virtud de demanda de 'S. Tous, S.L.' representado por el procurador don Luis Alcalde Miranda y defendido por el letrado don Pedro Merino Baylos contra 'Crisolar, S.A.' representado por el procurador don Rafael García-Valdecass Conde y defendido por la letrada doña Magdalena Entrenas Angulo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Que por el mencionado juzgado se dictó sentencia en fecha 7 de noviembre de 2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "*Que estimo parcialmente la demanda presentado por S Tous SL representado por el procurador Sr./a Alcalde Miranda y defendido por el letrado Sr./a Selas Colorado contra Crisolar S.A. representado por el procurador Sr/a García-Valdecasas y defendido por el letrado Sr/a Enrenas Anguloy en consecuencia: Primero: Debo declarar y declaro que la demanda ha infringido los derechos de diseño industrial registrado a nombre de la actora con los números 135.127 y 149.837.*

Segundo: Que en consecuencia debe destruir las joyas que hubiera podido fabricar infringiendo dichos derechos y los materiales y aplicaciones especialmente utilizados para su fabricación

Tercero: Desestimo la demanda en las demás pretensiones.



Cuarto: Sin expresa imposición de costas. "

SEGUNDO .- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 13 de febrero de 2015, y formado el rollo se señaló día para votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO .- Que por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La sociedad actora 'S. Tous, S.L.' como titular de la marca tridimensional nº 2.867.372 para la clase 34 del Nomenclátor Internacional que reproduce el conocido "osito Tous" por fusión de las marcas previas nº 2.195.643, 2.193.642, 2.193.644 y 2.193.645 y titular, a su vez, de los modelos industriales nº 135.127 (serie A) y 149.837, que protege su exclusiva en la fabricación de distintas piezas de joyería y bisutería que reproduce en ambas estos distintivos, formuló demanda contra la entidad 'Crisolar, S.A.' en ejercicio del "ius prohibendi" que le confieren sus signos, interesando una sentencia que, por un lado declare que la demandada ha infringido los derechos de propiedad industrial ante la elaboración de piezas con materiales y aplicaciones confundibles con sus signos protegidos condenándola a cesar y abstenerse de fabricar, comercializar, almacenar y publicitar joyas dentro del ámbito de protección de la marca y de los modelos industriales que ostenta, así como a destruir la totalidad de los productos infractores y a indemnizar a la actora por los perjuicios causados en la cuantía que se determine en fase de prueba y por lucro cesante conforme a los artículos 43.2.c) de la Ley de Marcas y 55.2.c) de la Ley de Diseño Industrial .

La demandada se opuso, negó cualquier acto de infracción y la sentencia, estimando en parte la demanda y declarando exclusivamente la violación de los diseños industriales de titularidad de la actora, condenó a la demandada a destruir todas las joyas que hubiera podido fabricar, desestimando el resto de los pedimentos, incluido el relativo a la indemnización económica por falta de prueba del perjuicio y de su cuantificación.

Aquietada la sociedad demandada, recurre en apelación la entidad actora interesando la íntegra estimación de la demanda.

SEGUNDO .- El primer motivo del recurso combate la desestimación de la demanda en lo referente a la infracción de los signos marcarios basada en la inexistencia de riesgo de confusión y por entender que la actora apelante condicionó en la exposición de su demanda el resarcimiento de los perjuicios a un acuerdo extrajudicial alcanzado el 1 de mayo de 2006 en el ámbito de un proceso civil (J. Ordinario nº 71/06) seguido ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid por otra actuación infractora de la demandada al comercializar productos confundibles con los de la ahora apelante a través de la cadena 'Carrefour'.

Este primer motivo, al que se añade el reproche de haber omitido la sentencia el análisis sobre los signos enfrentados y el propio riesgo de confusión, ha de prosperar, cualquiera que sea la relevancia o falta de practicidad por obtener la declaración de una doble actividad infractora al lesionar sobre el mismo signo exclusivo, su protección marcaria y al mismo tiempo sus registros como modelo industrial, tanto en lo referido a la figura clásica y conocida, M.I. nº 135.127 (osito), como sobre la figura distorsionada amparada por el M.I. 149.837 (serie B).

En este contexto, el "ius prohibendi" que reconoce el artículo 34 al titular de la marca constituye en nuestra jurisprudencia (entre otras, STS de 19 de junio de 2003) la propia y principal protección de la misma al garantizar, tal como se desprende de la definición legal que da el artículo 4.1 de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre , que "los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa, que se hace responsable de su calidad. Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial.

El riesgo de confusión lo contempla la Ley indirectamente, al conceder el art. 34 a su titular el derecho exclusivo, y, especialmente, el artículo 6 al establecer las prohibiciones para el registro de marcas que puedan llevar al mismo. Y lo trata también directamente, la Ley de Competencia Desleal, al considerar desleal el acto de confusión y el acto de imitación cuando pueda provocar el riesgo de asociación."

En ambos conceptos ahonda nuestro T. Supremo en su sentencia de 10 de mayo de 2004, con cita y aplicación de la Directiva 89/104 /CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 al señalar que el riesgo de confusión sobre



el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra lo que es función esencial de la marca en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial para los que se concede (STJUE de 12 de noviembre de 2002). Por ello el riesgo de asociación no es una alternativa de la confusión sino una consecuencia que servirá para precisar el alcance de la infracción y su idoneidad para generar la confusión comercial entre consumidores que el respeto a la marca ha de evitar al constituir la garantía específica de protección.

Riesgo que debe apreciarse, ciertamente de un modo global tomando en consideración todos los factores de cada caso concreto de manera interdependiente. Esto es, como advertía la STJUE de 22 de junio de 1999 , *"la semejanza entre los signos controvertidos se ha de determinar sobre su grado de similitud gráfica, [la fonética y conceptual no concurren en este caso] y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan, ... poniéndolo en relación con el prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria"*. Esto es, como dice la resolución recurrida, *"con el consumidor medio en relación con la categoría de productos o servicios de que se trate... el cual se supone un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz, pero sin desconocer el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, tal como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 y 22 de junio de 1999 , pues el nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada"* (STJUE de 9 de abril de 2003).

En definitiva, como expresa nuestra jurisprudencia patria, que no se aparta de la comunitaria (por todas, STS de 26 de junio de 2003), el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico; este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: **a)** facultad de aplicar la marca o producto; **b)** facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca; y **c)** facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca. El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que, al margen de ello y como aquí ocurre, se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares; capaces inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Riesgo de confusión que se acentúa cuando por ser los signos semejantes y también los productos o servicios que distinguen similares, el público consumidor de ese específico sector, lógicamente, no podrá diferenciar con criterio unos de otros (art. 5.6 y 35 de la vigente Ley de Marcas).

TERCERO.- Sentado lo anterior, la apelante añade en su censura a la acción desestimada, relativa al *"ius prohibendi"* inherente a todo registro marcario, su condición indiscutible de ser titular de una marca notoria en el signo gráfico (oso infantil que la distingue) y olvidar la sentencia de instancia que en tal situación es suficiente que exista cierto riesgo, aunque no sea intenso, al bastar o ser suficiente, en palabras de la STJUE 2011/69, *"que el público pertinente relacione ambas marcas - o por mejor decir, los productos protegidos y los productos que buscan su imitación-, establezca un vínculo entre ellas (STJUE 2003/36 o 2008/279 y, entre las más recientes, 2013/113)"* y, con no menos razón, por no apreciar con esa intencionada imitación en el anillo publicitado el claro aprovechamiento que podía pretender, desde la buscada confusión, del esfuerzo ajeno, lo que hace aplicable la STJUE de 27 de noviembre de 2008 que vino a señalar que resulta suficiente para su protección que el signo evoque la marca o producto protegido en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Esto es, de lo que se trata es de proteger con su prohibición que se comercialicen productos que utilicen sin justa causa signos distintivos propios e identificativos de una marca y con mayor razón si estos, por ser notorio o renombrado su uso puede idicar una conexión entre los productos o servicios amparados por el registro marcario de la actora o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores y protegidos, y razón por la que nuestro ordenamiento reacciona amparando a su titular frente a la comercialización o fabricación de productos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia empresarial o incluso geográfica de la misma, muy especialmente, como aquí sucede, cuando por ser idénticos o similares los productos en conflicto existe un riesgo de confusión en el público que incluye el riesgo de asociarlo con creaciones amparadas por la marca prioritaria, aquí única y exclusiva de la sociedad apelante. Resulta pues, como sostiene la recurrente, atender en el juicio de comprobación y de compulsión de los signos en controversia al principio de especialidad, consagrado tanto en la Ley de Marcas como en la doctrina jurisprudencial, pues el riesgo de confusión ha de evaluarse sobre todo en función de la clase o naturaleza del producto sobre el que recaiga la marca o el signo o nombre distintivo de forma que, como ya dijimos, cuanto más similares sean los productos mayor será el riesgo de confusión entre



los signos semejantes y más reprochable y merecedor de tutela de acuerdo con la protección especial que la ley nacional, siguiendo la Directiva comunitaria, contempla o reconoce a las marcas notorias en los supuestos en los que un nuevo producto irrumpe en el mercado y trata de imitar o lograr confusión con los producidos y comercializados por los amparados por la marca notoria cuyo prestigio se pretende aprovechar.

Decíamos al respecto en nuestra Sentencia de 4 de noviembre de 2013 que este efecto pernicioso ya fue advertido y abordado por 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, que al regular en su artículo 5 el contenido del derecho del titular, facultó a aquellos -apartado 2- para prohibir el uso de una marca confundible, fuera, incluso, del principio de especialidad, lo que aquí no es ni siquiera necesario, siempre que la prioritaria goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo, realizada sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se puede causar perjuicio a los mismos.

Pues bien, en evitación de ello se ejercitaron las acciones de exclusión y negación propias del "*ius prohibendi*" por la actora apelante y debe darse la razón a la misma, pues con independencia de la escasa practicidad de la doble prohibición, marcaría por un lado y por efecto de la propia protección de su diseño industrial, en referencia al anillo, decorado o fabricado con los signos o silueta en hueco del "oso Tous", esa doble infracción normativa y empresarial debe resultar protegida con solo examinar la acusada semejanza e identidad confundible entre uno y otro dibujo o, lo que es igual, entre el signo auténtico y protegido y el imitado con clara intención de confundibilidad, sin que el hecho, como entendió el magistrado de instancia, de que el precio, siempre relativo, sea distinto para descartar el riesgo de asociación y de confusión. Al contrario, incurre de plano y de manera elocuente e indiscutible en el caso de autos dentro de la prohibición que ha de ampararse, pues la única razón de su intencionada similitud tenía que ser, en palabras de la STS de 22 de junio de 2011, "*aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación de aquel signo a este, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo.*" .

Extremo, en palabras de la STJUE de 11 de junio de 2009 al interpretar el artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, que "*ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente el caso, entre ellos, el hecho de que el solicitante (aquí infractor) conozca o debiera haber conocido que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión...*" .

En todos estos casos, decía la STJUE de 23 de octubre de 2008 (28) "*el requisito de similitud entre la marca y el signo, establecido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, exige que existan, en particular, rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual*", así como que (29) "*las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde*" y que (29) "*la existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión en el contexto del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso*" y la STS de 12 de septiembre de 2011, recuerda que el artículo 5 de la Directiva Comunitaria refuerza la protección marcaría, cuando con el uso de un signo en conflicto se ejercita sin causa pretendiendo obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca ajena que pueda causar perjuicio a los mismos. Y en este sentido, el artículo 34, apartado 2, letra c), de nuestra Ley 17/2001 recogió dicha norma, extendiendo el "*ius prohibendi*" a los supuestos de posibilidad de indicación "*de una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca*" o de "*un aprovechamiento indebido o un menos cabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre*" de la marca registrada, pues como añade la STS de 14 de mayo de 2012, el concepto comunitario de riesgo de confusión, comprende el riesgo de asociación (art. 4.1.b de la Directiva 89/104/CEE), es decir, "*la suposición equivocada de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico*" .

Es por ello que la Doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección, pero de la que, sin embargo, no es merecedora la actora apelante en este procedimiento.

Finalmente, la STJUE de 16/11/2004, ya estableció -fundamento 59- que "*el derecho exclusivo que conlleva una marca se concede para permitir que su titular proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto.*" .



El motivo, en consecuencia, se estima y la infracción marcaría por parte de la demandada, se une ahora a la ya declarada por la sentencia de instancia en base a los artículos 53 y ss. de la Ley 20/2003, de 7 de julio, cuya compatibilidad ya declaró también la sentencia recurrida en su fundamento de derecho segundo.

CUARTO.- En el último motivo del recurso la actora combate el rechazo de toda indemnización por los perjuicios causados por la doble violación a sus derechos de propiedad industrial (marca y diseño protegido) desde la censura del error en la valoración de la prueba y de la normativa aplicable y en desarrollo del mismo invoca el principio de la responsabilidad, culpa o infracción virtual u objetiva "*re ipsa loquatur*" (la cosa habla por sí misma) y la doctrina del enriquecimiento injusto con cita en las SSTs de 31 de mayo y 6 de junio de 2011, al tiempo que resalta que la apelante ya fijó en su demanda las bases para su indemnización, que era el precio de la licencia de uso que venía acreditado en los autos, por importe de 24.000 €, o, subsidiariamente, por aplicación de criterios estimativos de ponderación. El motivo no puede prosperar.

La demanda en el suplico condenatorio tercero solicitaba la imposición "*A la demandada, a indemnizar a S. Tous, S.L., por los daños y perjuicios causados, en la cuantía que se determine en fase de prueba y calculados en cuanto al lucro cesante en base al parámetro establecido en los artículos 43.2 c) de la Ley de Marcas y 55.2.c) de la Ley de Diseño, sobre la base del precio de la licencia que deberían haberle pagado.*".

La sentencia ya razonó la inaplicación del acuerdo vinculante a modo de transacción judicial en el proceso mercantil a que se hizo referencia en el primer fundamento de esta sentencia respecto a los acuerdos (ff. 95 a 98), lo que, en todo caso, no era la base de la indemnización solicitada, sino el importe de la licencia a que se refería -página 10 de la demanda- por la cantidad de 24.000 € que tenía concertada la actora con la empresa del mismo grupo empresarial 'Franquicias, S.A.' con remisión a los documentos 20 y 21 de la demanda (ff. 187 a 289) referido a contratos de 1999, y cuya inaplicación parte de la total ausencia de prueba de la fabricación y comercialización o explotación del anillo publicitado cuya información no pasó de la acreditación infractora de esa vulneración en el uso publicitario y sin que se logran acreditar, tras la reacción de la demandante, una vez conoció la publicidad infractora (ff. 461 a 470), ningún acto de explotación comercial, por lo que, no obstante la precisión legal "*en todo caso*", la petición indemnizatoria, en el singular y concreto caso de autos, no resulta aplicable, ni el daño que se pretende resarcir como sufrido, ni consta realizado ni acreditado para generar esa indemnización. Así lo vino a entender la sentencia como resultado de la total ausencia de acreditación probatoria que la propia demanda preveía y anuncia conseguir durante el proceso y cuya orfandedad la aleja de los principios de los artículos 41 y ss. de la Ley de Marcas y 54 y ss. de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

SEXTO.- La estimación parcial del recurso determina no hacer expresa imposición de las costas de este recurso a ninguna de las partes (art. 398 LEC).

Y por lo que antecede,

FALLAMOS

Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto en nombre de 'S. Tous, S.L.' contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil Único de Granada en Juicio Ordinario nº 750/13, de fecha 7 de noviembre de 2014, que se revoca parcialmente en el sentido de añadir que, además de los derechos derivados de su registro de diseño industrial nº 135.127 y 149.837, la demandada 'Crisolar, S.A.' vulneró derechos de la marca titularidad de la actora apelante, nº 2.867.372, desestimando el resto del recurso y confirmando en lo no afectado por lo anterior la sentencia apelada.

No se hace expresa pronunciamiento sobre las costas de este recurso y devuélvase a la apelante el depósito constituido.

Contra esta resolución cabe recurso de casación a interponer en el plazo de **VEINTE DÍAS**, a contar desde el siguiente a su notificación, a resolver por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.