



Roj: **SAP M 10736/2009** - ECLI: **ES:APM:2009:10736**

Id Cendoj: **28079370282009100147**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **05/06/2009**

Nº de Recurso: **271/2008**

Nº de Resolución: **150/2009**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00150/2009

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN Nº 271/08.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 463/05.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.

Parte recurrente: DON Eugenio

Procurador: Don Santos Carrasco Gómez.

Letrado: Don Jorge García Domínguez.

Parte recurrida: "AGRICOMEX POLÍTICA AGRARIA, S.L."

Procurador: Doña Fuencisla Martínez Mínguez.

Letrado: Don Ignacio Acero Campo.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. RAFAEL SARAZÁ JIMENA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO

SENTENCIA Nº 150/2009

En Madrid, a cinco de junio de dos mil nueve.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 271/08, interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2007 dictada en el juicio ordinario núm. 463/2005 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.



Han sido partes en el recurso, como apelante DON Eugenio ; y como apelada, la entidad "AGRICOMEX POLÍTICA AGRARIA, S.L.", ambos representados y defendidos por los profesionales antes relacionados.

Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la entidad "AGRICOMEX POLÍTICA AGRARIA, S.L." contra DON Eugenio , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:

"1º Se proceda a la cesación de los actos que violan los derechos de mi representada, en concreto que cese Don. Eugenio , en la fabricación, comercialización y venta de los muñecos articulados, como coleccionista a través de las páginas webs o de cualquier otro medio de comercialización, procediendo, así mismo, a retirar del tráfico económico los productos en que se haya materializado la violación del derecho de marca.

2º.

3º Se indemnicen los daños y perjuicios económicos causados a mi representada, AGRICOMEX, que ascienden a la cantidad de catorce mil cuatrocientos (14.400) euros, tanto por las pérdidas sufridas, como por las ganancias dejadas de obtener por mi representada a causa de la violación de su derecho, como por el perjuicio causado al prestigio de la marca, al ser los productos."

SEGUNDO.- Por la parte demandada se contestó a la demanda oponiéndose a la misma y formuló reconvenición en la que interesaba que:

"A) Se declaren caducados los expedientes de Marca Nacional, "MADELMAN" expedientes nºs, 2124857, clase 28, y nº 2468671, clase 28, cuyo titular es la parte demandada, por considerarse que tales distintivos están formados una denominación que se ha convertido en una designación usual o habitual para los productos comprendidos en la clase que tienen designada 28, así como se proceda a su cancelación registral.

Se declare igualmente y por los mismos motivos establecidos anteriormente, la caducidad del expediente de marca comunitaria nº 002773570, exclusivamente en lo que respecta a la clase 28, así como se proceda a su cancelación registral.

B) Se declare dichos expedientes caducados desde la fecha en que perdieron su distintividad, al mejor criterio que establezca el Juzgado al que tengo el honor de dirigirme, en cuyo caso, y de no encontrar una fecha concreta, se decrete desde la fecha de la interposición de la demanda.

C) Todo ello con imposición de las costas al demandado reconvenicional.

Subsidiariamente a las pretensiones anteriormente citadas, se solicita al Juzgado que declare:

D) Se declaren caducados los expedientes de Marca Nacional, "MADELMAN" expedientes nºs, 2124857, clase 28, y nº 2468671, clase 28, cuyo titular es la parte demanda, por considerarse que tales distintivos son en la actualidad engañosos, pudiendo inducir a error a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos como función esencial de los signos distintivos, y se proceda a su cancelación en el Registro correspondiente.

E) Se declare igualmente y por los mismos motivos establecidos en el apartado C) la caducidad del expediente de marca comunitaria nº 002773570, exclusivamente en lo que respecta a la clase 28, así como se proceda a su cancelación registral.

F) Se declare dichos expedientes caducados desde la fecha en que devengaron a engañosos, al mejor criterio que establezca el Juzgado al que tengo el honor de dirigirme, en cuyo caso, y de no encontrar una fecha concreta, se decrete desde la fecha de la interposición de la demanda.

G) Todo ello con imposición de las costas al demandado reconvenicional."

TERCERO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid dictó sentencia con fecha 26 de diciembre de 2007 , aclarada por auto de fecha 31 de enero de 2008 , por la que se estimaba parcialmente la demanda condenando al demandado a que procediera a la cesación de los actos que violan los derechos de la actora, en concreto que cesara el demandado en la fabricación, comercialización y venta de los muñecos articulados, como coleccionista a través de las páginas webs o de cualquier otro medio de comercialización, procediendo, así mismo, a retirar del tráfico económico los productos en que se haya materializado la violación del derecho de marca, desestimándose en lo demás la demanda e íntegramente



la reconvenición, todo ello sin efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas causadas con la demanda, imponiéndose las originadas con la reconvenición a la reconviniente.

CUARTO- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandada reconviniente se interpuso recurso de apelación al que se opuso la demandante reconvenida. Admitido el recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 4 de junio de 2009.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia apelada estima parcialmente la demanda formulada por la entidad "AGRICOMEX POLÍTICA AGRARIA, S.L." contra don Eugenio , como consecuencia de la comercialización por el demandado de muñecos articulados utilizando, al anunciar la "serie oro", junto con su apodo "soymadelman" multitud de signos que inducen a confusión con la marca de la demandante (mixta con el denominativo MADELMAN), concretamente, "madelmania", "madeltoys", "serie-oro madelman", "figuras clásicas", "original" y "bricomaldelmania".

La sentencia dictada en primera instancia considera que tales hechos constituyen actos de competencia desleal de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal y, tras la aclaración efectuada en el auto de fecha 31 de enero de 2008 condena al demandado a "que proceda a la cesación de los actos que violan los derechos de la AGRICOMEX POLÍTICA AGRARIA, S.L., en concreto que cese el demandado, en la fabricación, comercialización y venta de los muñecos articulados, como coleccionista a través de las páginas webs o de cualquier otro medio de comercialización, procediendo, así mismo, a retirar del tráfico económico los productos en que se haya materializado la violación del derecho de marca", desestimando la pretensión indemnizatoria. También se desestima en la sentencia la reconvenición formulada por don Eugenio en virtud de la cual se pretendía la declaración de caducidad de las marcas nacionales nº 2124857 y 2468671 clase 28ª y de la marca comunitaria 2773570 clase 38ª, todas ellas mixtas con la parte denominativa MADELMAN, por vulgarización y, subsidiariamente, por su conversión en signo engañoso.

Frente a la sentencia de instancia se alza exclusivamente la parte demandada reconviniente que pretende la revocación de la sentencia con íntegra estimación de la reconvenición y desestimación de la demandada sin que la parte actora reconvenida haya apelado ni impugnado la sentencia en el particular que desestimó la pretensión indemnizatoria, pronunciamiento que ha quedado firme.

SEGUNDO.- La demandada apelante inicia su recurso poniendo de manifiesto los errores generales en que, a su juicio, incurre la sentencia que, como en dicho escrito se indica, son desarrollados en los siguientes apartados del recurso, por lo que el tribunal los examinará con ocasión de éstos, dado que bajo la rúbrica de falta de claridad, falta de precisión y de la incongruencia de la sentencia se hacen una serie de heterogéneas alegaciones que dificultan su tratamiento unitario incidiendo la mayoría en la valoración de la prueba, otras en la sistemática seguida para la resolución de la demanda y la reconvenición y, por último, también se alude al rechazo de determinadas pruebas en primera instancia.

Ya con motivo del recurso interpuesto como consecuencia de la desestimación de la reconvenición el apelante critica que la sentencia no haya analizado en primer lugar la reconvenición dado que se interesaba la caducidad de las marcas que sostienen las acciones ejercitadas en la demanda.

Es cierto que la sentencia, por razones sistemáticas, pudo examinar en primer lugar la reconvenición y luego analizar si la conducta del demandado incurría en alguno de los ilícitos concurrenciales que se le imputaban, pero tal cuestión es manifiestamente irrelevante desde el momento en que se desestima la reconvenición y, desde luego, que se haya analizado en primer lugar la demanda no implica infracción procesal alguna.

Como ya hemos indicado, la sentencia desestimó la pretensión contenida en la demanda reconvenicional para que se declarase la caducidad por vulgarización de las marcas de la demandante reconvenida que se había articulado al amparo del artículo 55.1.d de la Ley de Marcas .

Conviene recordar que la pretensión de la demandante reconvenicional se dirige frente a dos marcas nacionales en clase 28 con nº 2124857 y 2468671, y una comunitaria en clase 28 con nº 2773570, olvidando que la marca comunitaria no se rige por la Ley de Marcas sino por el Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, correspondiendo a la Oficina de Armonización del Mercado Interior la competencia para declarar la caducidad de la marca comunitaria, competencia que sólo se comparte con los tribunales de marca comunitaria, en España, los Juzgados de lo Mercantil de Alicante y la sección 8ª



de la Audiencia Provincial de Alicante, cuando la caducidad se oponga como reconvencción (y en determinados supuestos como mera excepción) frente a acciones de violación de marca comunitaria (artículos 50, 91.1, 92, 95 y 96 del Reglamento de Marca Comunitaria y artículos 82.4 y 86 bis.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

En definitiva, en ningún caso los Juzgados de lo Mercantil de Madrid ni esta Audiencia Provincial gozan de competencia para conocer de la acción de caducidad de una marca comunitaria por lo que no podría ser declarada por manifiesta falta de competencia objetiva.

Respecto a la vulgarización de las marcas nacionales, el artículo 55.1.d de la Ley de Marcas permite declarar la caducidad de una marca cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

La reconviniante sostiene que el signo MADELMAN se ha convertido en la designación usual de los muñecos articulados, esto es, de los productos del mismo género al que pertenece el producto identificado con la marca.

Conforme al artículo 55.1.d de la Ley de Marcas, la caducidad por vulgarización exige, como ha resaltado la doctrina, dos requisitos: a) uno de carácter objetivo consistente en la conversión del signo en la designación usual de un género de productos o servicios; y b) otro de naturaleza subjetiva en virtud del cual esta conversión debe producirse como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca, bien porque utilice la marca como si fuera la denominación genérica del producto, bien porque mantenga una actitud pasiva frente al riesgo de conversión del signo en genérico ya sea por su utilización por los competidores sin promover acción alguna contra ellos bien por su uso generalizado por los consumidores como genérico sin realizar actuación alguna para evitarlo.

En el supuesto de autos, no ha quedado acreditado que la palabra MADELMAN se haya convertido en la designación usual en el comercio de los muñecos articulados o, lo que es lo mismo, que los consumidores cuando pretenden adquirir o referirse a un muñeco articulado utilicen precisamente el término MADELMAN de modo que pidan un MADELMAN "GEYPERMAN" o un MADELMAN "ACTION MAN" o un MADELMAN "DRAGON" por utilizar otras marcas de muñecos articulados a los que se refiere la propia sentencia apelada y figuran mencionadas en el documento nº 3 de la contestación a la demanda junto con CLICK, otra marca de muñecos articulados a los que nadie les denominaría MALDELMAN.

Que la marca pueda considerarse notoria y que los medios de comunicación identifiquen la marca con alguna de las características del muñeco marcado con el signo, como la fuerza, no supone la conversión del signo en genérico de modo que sea la palabra MADELMAN la que designe de forma usual en el comercio a los muñecos articulados, como no cabría afirmar que se hubieran vulgarizado las marcas NANCY o BARBIE por el hecho de que en los medios de comunicación o en el lenguaje usual se utilice ese término para identificar a determinado tipo de mujer.

Tampoco el hecho de que haya un mercado de coleccionistas de muñecos articulados MADELMAN, de réplicas de los mismos o de customizaciones suponen la vulgarización de la marca sino la mera existencia de coleccionistas interesados por muñecos articulados de la marca MADELMAN, especialmente, de los fabricados por el anterior titular de la misma, sin que se confundan o identifiquen con otros muñecos articulados de otras marcas que no resultan de interés alguno para esos sectores.

Por otra parte, que a través de una búsqueda por internet aparezcan muy determinadas noticias que identifican muñecos articulados con la palabra MADELMAN (secuestro de un marine americano, la reproducción del Presidente venezolano o la relativa a los MADELMAN de Mónaco) no implica que en el comercio este signo se haya convertido en la denominación usual de los muñecos articulados, por el contrario de la propia documentación aportada por el demandado reconviniante resulta la falta de identificación de la marca MADELMAN.

Con los productos del mismo género al que pertenece el producto identificado con la marca y así aparece claramente distinguido en el documento nº 3 de la contestación a la demanda en el que figura un muñeco marca MADELMAN frente junto con otros de las marcas antes reseñadas "GEYPERMAN", "ACTION MAN", "DRAGON" y "CLICK", o en los documentos nº 13 y 14 de la reconvencción que se alude a los míticos MADELMAN como los muñecos setentones que se han convertido en una pieza apreciada por los coleccionistas, o el documento nº 14 de la reconvencción que diferencia los muñecos MADELMAN de los de otras marcas citando AIRGAMBOYS, GEYPERMAN, ACTION MAN y los CLICK.

Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso en cuanto pretendía que se declarara la caducidad de la marca por vulgarización sin necesidad si quiera de examinar la concurrencia del requisito subjetivo.



TERCERO.- Con carácter subsidiario la demandada reconviniente solicitó que se declarara la caducidad de las marcas de la reconvenida por haber devenido el signo en engañoso, siendo de aplicación lo ya señalado en el fundamento anterior respecto de la marca comunitaria.

El reconviniente fundó el carácter engañoso del signo en el hecho de que existen multitud de coleccionistas que elaboran réplicas rescatadas de modelos antiguos u originales de MADELMAN lo que impide que el signo identifique el origen empresarial del producto alegando también que las marcas de la reconvenida conviven con una marca internacional vigente en otros países de la Unión Europea idéntica a la de la reconvenida cuyo titular es EXIN-LINEA BROS, S.A." pudiendo encontrarse marcas idénticas para productos idénticos con orígenes empresariales dispares.

La cuestión alegada nada tiene que ver con la conversión de la marca en un signo engañoso que conforme al artículo 55.1.e de la Ley de Marcas requiere que la marca pueda inducir a error al público, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios para los que está registrada la marca, como consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento.

En todo caso, aquí el error tendría origen en el uso realizado por terceros y sin consentimiento del titular por lo que no resulta de aplicación el precepto.

El apelante no hace sino reproducir parte de los hechos que daban cobertura a la vulgarización de la marca para encajarlos ahora como supuesto de hecho de la conversión del signo en engañoso, por lo que se limita a reiterar la vulgarización del signo desde el punto de vista subjetivo y ya hemos señalado que no concurre el supuesto de caducidad por vulgarización al no concurrir el requisito objetivo.

Por último, que el uso de la marca MADELMAN por su legítimo titular, la demandante reconvenida, determine que no puedan diferenciarse los MADELMAN que ésta comercializa con los que denomina originales fabricados por el anterior titular cuya marca fue declarada en su día caducada, tampoco es relevante a los efectos de la causa de caducidad invocada pues de otra forma tras la caducidad de un signo no podría registrarse la misma marca para los mismos productos ni podría ser objeto de transmisión con independencia de la empresa cuando el artículo 46.2 de la Ley de Marcas expresamente autoriza lo contrario manteniendo la tradicional autonomía en el ordenamiento español de la marca respecto de la empresa, cuestión distinta es que como consecuencia de la transmisión pueda inducirse al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca (artículo 47.2 de la Ley de Marcas), error que evidentemente no cubre el del concreto empresario que elabora el producto o presta el servicio pues de otra forma no se permitiría nunca y en ningún caso la transmisión de las marcas.

Lo expuesto en los razonamientos anteriores determina la desestimación del recurso de apelación en cuanto pretendía la caducidad de las marcas de la demandante reconvenida y la confirmación de la sentencia apelada en cuanto desestimó la reconvención.

CUARTO.- Corresponde ahora efectuar el examen del recurso de apelación frente a la estimación parcial de la demanda.

La sentencia de primera instancia aprecia la concurrencia de un acto de competencia desleal de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal y condena al demandado, conforme a lo solicitado, a la cesación de los actos que violan los derechos de la actora, en concreto a que cesara el demandado en la fabricación, comercialización y venta de los muñecos articulados, como coleccionista a través de las páginas webs o de cualquier otro medio de comercialización, procediendo, así mismo, a retirar del tráfico económico los productos en que se haya materializado la violación del derecho de marca.

Conviene indicar que en los términos en que está redactado el suplico de la demanda, transcrito en los antecedentes de hecho de esta resolución, más bien parece que se pretendían ejercitar las acciones de cesación, remoción e indemnización marcarias (artículo 41.a, b y c de la Ley de Marcas) que las correspondientes acciones del artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal . Para mayor confusión, mientras que la competencia y legitimación se sostiene con fundamento en la Ley de Marcas, en los fundamentos relativos al fondo del asunto el actor se limitó a indicar que la conducta engañosa y fraudulenta del demandado infringía los derechos de propiedad industrial sobre el producto MADELMAN y a continuación sin ofrecer la menor explicación pasaba a citar el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal (cláusula general) y a transcribir sus artículos 7 (actos de engaño) y 12 (aprovechamiento de la reputación ajena) aunque en la demanda no se hace el menor esfuerzo por subsumir los hechos en alguno de los ilícitos concurrenciales invocados, por lo no se sabe si sólo se pretendían ejercitar acciones marcarias, sólo de competencia desleal o si realmente se pretendía fundar el suplico en ambas clases de acciones.



Por último, dados los términos de la demanda y el propio suplico, tampoco podría afirmarse si lo que se pretende, sin más, es que el demandado cesara en la comercialización y venta de muñecos articulados como coleccionista a través de las páginas webs o de cualquier otro medio que es lo que literalmente se pide en el suplico de la demanda, pretensión improsperable al no costar que el demandante tenga derecho de exclusiva alguno sobre muñecos articulados siendo libre la imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, salvo, precisamente, que estén amparadas por un derecho de exclusiva, sin que tampoco se haya ejercitado acción alguna fundada en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal (actos de imitación) por concurrir alguna de las circunstancias que tiñen de ilicitud el acto de imitación respecto de prestaciones o iniciativas empresariales no amparadas por un derecho de exclusiva (que resulte idóneo para generar asociación o el aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno).

En todo caso, la sentencia de primera instancia condena al demandado al apreciar la concurrencia de un acto de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, no invocado en la demanda, sin que en el recurso de apelación se haya denunciado la incongruencia que por este hecho pudiera haber incurrido la sentencia, por lo que el tribunal se limitará a resolver las cuestiones planteadas en el recurso y en el escrito de oposición (artículo 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

La adecuada resolución del recurso exige delimitar el ámbito objetivo de aplicación del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal y, especialmente, deslindar las conductas que pueden integrar los actos de confusión (artículo 6) y de explotación de la reputación ajena (artículo 12) de los actos de imitación (artículo 11.2).

El criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12, de un lado, y el artículo 11, de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así, en los dos primeros preceptos el objeto sobre el que recae la conducta son los signos distintivos y las prestaciones en el segundo, en este sentido sentencia de este tribunal de 28 de junio de 2007, entre otras.

En idéntico sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) de 3 de diciembre de 2003, al indicar que los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal se refieren a creaciones formales y el artículo 11 a las creaciones materiales, de forma que en aquéllos la confusión o explotación de la reputación derivan de los medios de identificación empleados por un empresario en el mercado, bien sea de su actividad, de sus productos, de su establecimiento o de sus prestaciones, es decir, recae sobre la identificación o presentación de aquéllos o éstos, que generan confusión o implican un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Por el contrario, los actos de imitación confusoria, con aprovechamiento de la reputación ajena o con aprovechamiento del esfuerzo ajeno recaen sobre la misma prestación o iniciativa empresarial, es decir, sobre las creaciones materiales.

En consecuencia la imputación que efectúa a la parte demandada es la confusión por la utilización de signos en la comercialización de muñecos articulados que infringen los derechos de exclusiva, de la demandante, concretamente, de las marcas mixtas registradas para la clase 28ª con la parte denominativa MADELMAN.

Planteado en estos términos el debate, el tribunal considera que la protección de los derechos del demandante debe efectuarse desde la aplicación de la normativa marcaría y no desde la óptica de la competencia desleal, sin que las acciones marcarías se hayan introducido mediante la oposición al recurso de apelación, para el caso de que se hubiera podido entender que se había ejercitado alguna acción marcaría en la demanda, lo que no puede tampoco afirmarse como ya ha quedado expuesto.

Como esta Sala ha tenido ya ocasión de poner de manifiesto en sentencias de 4 de mayo de 2006, 11 de enero de 2007 y 14 de junio de 2007, entre otras, "la doctrina ha venido sosteniendo que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando, como en el caso de autos, existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado ante la OEPM a favor del titular del mismo y éste puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario. Se alude así a la teoría de los círculos concéntricos (BERCOVITZ A. "La formación del Derecho de la Competencia, ADI, 1975) para explicar gráficamente las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos normativos (propiedad industrial y competencia desleal). De este modo, cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquel".

En esencia, como indica la mejor doctrina, concretamente respecto de los actos de confusión, sólo cabe sancionar como confusión desleal supuestos de utilización de signos distintivos registrados cuando las reglas



y principios del sistema registral de marcas no hayan contemplado de manera íntegra la tutela de los intereses afectados, lo que no sería el caso de autos.

Por otra parte, el hecho de que el demandado pudiera haber utilizado el apelativo "soymadelaman" en foros de Internet interesados en muñecos articulados o de coleccionistas de los muñecos articulados marca MADELMAN fabricados en el siglo pasado por otra empresa distinta de la demandante, o que comercialice bajo el signo "serie oro" o "MADELTOYS" muñecos articulados de las mismas características que los comercializados bajo la marca MADELMAN no implica por sí sólo un acto de competencia desleal de confusión, pues sin entrar a analizar la posible infracción marcario, ningún esfuerzo se hace a lo largo del proceso para acreditar el riesgo de confusión derivado de la supuesta similitud de signos para apreciar el ilícito concurrencial.

En todo caso, no parece que la utilización del apelativo "soymadelman" en específicos foros de Internet o la comercialización de muñecos articulados primer bajo el signo "serie oro" y luego MADELTOYS, pueda resultar idóneo para crear confusión con las prestaciones de la actora, concretamente de su licenciataria, de modo que quien adquiere por esta vía un muñeco del demandado pueda creer que tiene el mismo origen empresarial que los fabricados con el signo de la demandante (confusión) o que exista algún tipo de vinculación entre ellos (riesgo de asociación).

Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2004, el ilícito concurrencial queda excluido cuando los canales de distribución de los productos de actor y demandado son completamente distintos.

En el caso de autos, la propia demandante admite que no comercializa directamente productos con la marca MDELTOYS y que tenía concedida una licencia a la entidad "POPULAR DE JUGUETES, S.L." que es quien comercializaba dichos productos y sólo consta el lanzamiento de dos ediciones en colaboración con "EDICIONES ALTAYA, S.A." a través de fascículos coleccionables a los que se acompañaban distintos modelos de muñecos MADELMAN, por lo que su comercialización se efectuaba mediante establecimientos de prensa y similares mientras que el demandado comercializa sus muñecos articulados a través de páginas webs o en ferias o mercados especializados, estando incluso resuelto el contrato de licencia otorgado en su día a favor de "POPULAR DE JUGUETES, S.L.", al parecer, con motivo de la suspensión de pagos de esta sociedad, según resulta del interrogatorio de parte, sin que se haya otorgado nueva licencia y sin que el titular de la marca haya comercializado o fabricado nunca directamente muñecos articulados bajo el signo MADELMAN (1h 04¿ 04¿¿ de la grabación del acto del juicio) siendo su objeto social el de la consultoría en comercio internacional especializada en temas agro-alimentarios (46¿ 43¿¿ de la grabación del acto del juicio), lo que, de nuevo, reconduciría la cuestión a un conflicto puramente marcario.

Los razonamientos anteriores determinan la estimación parcial del recurso de apelación y la revocación de la sentencia dictada en primera instancia en tanto que estimó parcialmente la demanda, la cual debe ser íntegramente desestimada.

CUARTO.- En materia de costas la estimación parcial del recurso de apelación determina que no proceda efectuar especial imposición de las costas causadas con el recurso de apelación en aplicación del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, imponiéndose a la parte actora las causadas con la demanda que ha resultado desestimada, de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

FALLO

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Santos Carrasco Gómez en nombre y representación de DON Eugenio contra la sentencia dictada con fecha 26 de diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid en los autos de juicio ordinario número 463/2005, del que este rollo dimana y, en consecuencia se revoca parcialmente dicha resolución y en su lugar:

a) Se desestima la demanda formulada por la Procuradora doña Fuencisla Martínez Mínguez en nombre y representación de la entidad "AGRICOMEX POLÍTICA AGRARIA, S.L.", absolviendo a la parte demandada de todos los pedimentos de la demanda, con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora.

b) Se confirma en lo demás la sentencia apelada.

2.- No a lugar a efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas procesales causadas con el recurso de apelación.



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

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

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ