



Roj: **SAP B 5363/2008** - ECLI: **ES:APB:2008:5363**

Id Cendoj: **08019370152008100067**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **16/07/2008**

Nº de Recurso: **642/2007**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 5363/2008,**
STS 3064/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 642/07-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 426/2006

JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JORDI LLUIS FORGAS I FOLCH

En la ciudad de Barcelona, a dieciséis de julio de dos mil ocho.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario, número 426/2006 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 2 de los de Barcelona, a instancia de PANRICO, S.A., representada por el procurador Daniel Font Berkhemer, contra EUROPASTRY, S.A., representada por el procurador Antonio María de Anzizu Furest. Estos autos penden ante esta sala en virtud del recurso apelación interpuesto por la demandada EUROPASTRY, S.A. contra la sentencia dictada en los mismos el día 13 de abril de 2007.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO.- Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Don Daniel Font Berkhemer, Procurador de los Tribunales y de PANRICO, S.A., contra EUROPASTRY, S.A., representada por el procurador de los Tribunales Don Antonio María de Anzizu Furest, debo acordar y acuerdo:

1º) Declarar que EUROPASTRY, S.A. ha infringido derechos de propiedad industrial que corresponden en exclusiva a la demandante PANRICO, S.A., amparados por las marcas DONUT-DONUST-DOUGHNUTS, al ofrecer en el mercado productos con los distintivos DONUT y DOUGHNUTS.

2º) Condenar a EUROPASTRY, S.A. a que cese en la actividad infractora, esto es, aquel deje de ofrecer en el mercado productos con los signos DONUT y DOUGHNUTS.



3º) Condenar a EUROPASTRY S.A. al pago de 33.713,09 euros en concepto de daños y perjuicios.

4º) Condenar a EUROPASTRY, S.A. al pago de una indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta se produzca la cesación efectiva de la violación, fijándose en ejecución de sentencia el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar y el importe concreto de dicha indemnización.

5º) Condenar a EUROPASTRY, S.A. a que publique la sentencia, a su costa, en el periódico EL PAIS.

6º) No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales"

SEGUNDO: La representación procesal de la demandada EUROPASTRY, S.A. interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales. Para la celebración de la vista del recurso se señaló el día 4 de junio de 2008, en que tuvo lugar con el resultado que obra en el acta levantada al efecto y la grabación que obra en el rollo.

TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Objeto de la apelación

La actora, PANRICO, S.A., que había comparecido como titular de las marcas registradas DONUT (nº 399.563), DONUTS (nº 643.273) y DOGHNUTS (nº 1.288.926), denuncia en su demanda que la demandada (EUROPASTRY, S.A.) viene empleando la denominación "DOUGHNUT", junto con sus marcas propias, aunque cada vez de forma mas destacada, en la promoción y comercialización (anuncios y presentaciones reales) de los mismos productos o semejantes para los cuales la actora aplica sus marcas registradas, originando un riesgo de confusión. Este hecho constituye para la actora una infracción o violación de sus derechos sobre las referidas marcas registradas, en los que funda las correspondientes acciones marcarias de cesación, remoción, indemnización de daños y perjuicios y de publicación de la sentencia. Junto a la infracción marcaria, la demanda denuncia también la realización por la demandada de actos de competencia desleal, tipificados en los arts. 5 (actos contrarios a las exigencias de la buena fe), 6 (actos de confusión), 11 (actos de imitación) y 12 (actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena).

Frente a ello la posición de la demandada, tal y como resumía ella misma en el apartado 10º del hecho segundo de su contestación a la demanda, es la siguiente:

1º considera que la inserción del vocablo genérico "doughnut" en sus envases no genera ningún riesgo de confusión respecto de las marcas de la actora, en atención a su escasísima capacidad distintiva y a la notoria diferenciación marcaria que al respecto realiza la demandada;

2º subsidiariamente, excepciona: a) la nulidad de la marca DOGHNUT porque carece de capacidad para distinguir el producto para el que fue registrado; b) la caducidad por falta de uso real y efectivo de dicha marca DOGHNUT; y c) la vulgarización de la marca DONUT;

3º Finalmente, entiende que, en cualquier caso, el ámbito de protección de las marcas de la actora nunca puede impedir que en el comercio pueda utilizarse la palabra "doughnut" para describir un concreto producto que no puede denominarse de otra manera, por lo que la demandada no ha infringido el derecho que a la actora le confieren sus marcas registrales al hacer un uso descriptivo de la denominación "doughnut".

SEGUNDO: La sentencia dictada en primera instancia entiende que, por razones lógicas, debía abordar en primer lugar las excepciones de nulidad y caducidad de las marcas de la actora, para luego analizar, en su caso, si existe o no infracción de las marcas de la actora por el uso realizado por la demandada de la denominación "doughnut".

En relación con la vulgarización de la marca DONUT, el Juez Mercantil advierte que si bien con esta denominación se suele conocer en el lenguaje habitual el bollo en forma de aro al que aplica su marca la actora, no se cumple el segundo requisito de la tolerancia del titular de la marca, al quedar acreditado que PANRICO ha desarrollado multitud de actuaciones en defensa de su marca.

El Juez Mercantil también desestimó la excepción de nulidad absoluta de la marca DOGHNUT, que se fundaba en un supuesto carácter genérico de esta denominación, y al hilo de ello concluye que el vocablo inglés "doughnut" nunca ha sido una acepción genérica en España. La última de las excepciones, de caducidad por falta de uso de la marca DOGHNUT, es desestimada también por apreciar acreditado documentalmente su uso real y efectivo entre los años 1999 y 2006.



Una vez desestimadas estas excepciones, el Juez Mercantil entra a analizar el uso realizado por la demandada de la denominación "doughnut" y concluye que origina riesgo de confusión con las marcas del actor DONUT, DONUTS y DOGHNUTS y por ello constituye una infracción de la prohibición contenida en el art. 34.2.b) LM .

Finalmente, la sentencia niega que la conducta de la demandada constituya además actos de competencia desleal, y funda en la referida infracción marcaria la estimación de las acciones de cesación, indemnización de daños y perjuicios y publicación de la sentencia.

TERCERO: La sentencia tan sólo es recurrida en apelación por la parte demandada que, con carácter previo, llama la atención de que la sentencia de primera instancia ha invertido indebidamente el orden de tratamiento de las cuestiones litigiosas, pues la demandada no formuló reconvencción alguna, si no que, al oponerse a la demanda, articuló de forma subsidiaria una serie de motivos, siendo el primero la inexistencia del riesgo de confusión, de tal forma que sólo si este motivo se desestimaba, debía el tribunal entrar a resolver las otras excepciones formuladas de forma subsidiaria. En las siguientes alegaciones parte de la consideración de que la demandada se ha limitado a incorporar un nombre genérico extranjero descriptivo de un producto de bollería que comercializa, que no puede identificarse con ninguna otra denominación precisa y denuncia que la sentencia no lleva a cabo correctamente el juicio de confundibilidad. Para el recurso de apelación no hay confusión ni riesgo de confusión en el uso de la palabra "doughnut" por la demandada con las marcas DONUT y DOGHNUT. En la última alegación, la sexta, reitera la procedencia de las excepciones que de forma subsidiaria había formulado en la contestación a la demanda: de nulidad de la marca DOGHNUTS (nº 1.288.926); de caducidad por no uso de la marca DOGHNUTS (nº 1.288.926), de caducidad parcial de la marca DOGHNUTS (nº 1.288.926) y de caducidad por vulgarización de la marca DONUT (nº 399.563).

Antes de adentrarnos en el análisis de los motivos de la apelación, conviene acabar de centrar lo que es objeto de controversia en esta alzada dejando de manifiesto que no forman parte del mismo las acciones de competencia desleal inicialmente ejercitadas en la demanda, al no haber sido impugnada su desestimación. La controversia gira en torno a la infracción de las marcas registradas titularidad de la actora [DONUT (nº 399.563), DONUTS (nº 643.273), DOGHNUTS (nº 1.288.926)] por la demandada al emplear la denominación "doughnut" en la promoción y comercialización (anuncios y presentaciones reales) de los mismos productos o semejantes para los cuales la actora aplica sus marcas registradas. Aunque el orden seguido por la sentencia de primera instancia es lógico, es cierto que la demandada adujo en primer lugar la inexistencia de riesgo de confusión, y sólo de forma subsidiaria, para el caso de que fuera desestimada la primera objeción, formuló las excepciones de nulidad y caducidad de las marcas de la actora. Por ello, en esta segunda instancia, analizaremos primero el uso realizado por la demandada de la denominación "doughnut" y si el mismo origina riesgo de confusión con las marcas de la actora y por ello puede ser prohibido por esta última conforme al art. 34.2 LM . Al hilo de ello, advertiremos si el uso de esta denominación es descriptivo del producto, lo que constituye un límite al ius prohibendi que le confieren a la actora sus marcas. Y sólo si se advierte el riesgo de confusión y que no está justificado el uso de la denominación "doughnut" por la demandada, entraremos a analizar las excepciones formuladas en la contestación.

CUARTO: Violación de las marcas DONUT (nº 399.563), DONUTS (nº 643.273), DOGHNUTS (nº 1.288.926)

La actora, como prueban las correspondientes certificaciones de la OEPM aportadas como documentos 3, 4 y 5 de la demanda, es titular, entre otras, de las siguientes marcas registradas para distinguir productos de la clase 30 (toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y confitería...): a) la nº 399.563, "DONUT", solicitada el 21 de marzo de 1962 y concedida el 8 de septiembre de 1962; b) la nº 643.273, "DONUTS", solicitada el 24 de abril de 1971 y concedida el 30 de septiembre de 1972; y c) la nº 1.288.926, "DOGHNUTS", solicitada el 5 de diciembre de 1988 y concedida el 18 de junio de 1994.

Es un hecho admitido que la actora viene aplicando las marcas DONUT y DONUTS para identificar un producto de bollería que tiene forma de rosca, un rosco de tamaño apropiado para su consumo unitario (bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla, cubierto de azúcar o chocolate).

Por otra parte, es un hecho acreditado documentalmente por la actora que la marca "DOGHNUTS" viene aplicándola, cuando menos desde el año 1999 hasta ahora, para comercializar otros productos de bollería como son xuxos de crema o chocolate, bolas de chocolate, cañas rellenas de crema y berlinas de crema. Así lo acredita el bloque documental 6-D aportado en la audiencia previa, que son imágenes de estos productos extraídas de sus presentaciones o catálogos; la fotografía de una bandeja de xuxos "DOGHNUTS" aportada como documento 12 de la demanda; y, sobre todo, las copias de las facturas correspondientes a las ventas de estos productos marcados con "DOGHNUTS", correspondientes a los años 1999 a 2005, aportados en el bloque documental 8-E. Estas ventas, como analizaremos más adelante, es suficientemente significativa en cuanto que ascendió entre 1999 y 2005 a 1.811.790. euros, y así lo prueba la información contable aportada por la firma de auditoría KPMG (bloque documental 9-F).



En principio, la titularidad de estas tres marcas registradas DONUT (nº 399.563), DONUTS (nº 643.273) y DOGHNUTS (nº 1.288.926), para productos de la clase 30ª (toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y confitería...), confiere a PANRICO el derecho exclusivo a utilizarlas en el tráfico económico (art. 34.1 LM) o a autorizar que otro lo haga, como cesionaria de este derecho de exclusiva. De este modo, tiene reconocido un derecho a prohibir a otros que, sin su autorización, utilicen en el tráfico económico no sólo "cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada - productos de la clase 30-" [art. 34.2.a) LM], sino también, "cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idéntico o similar los productos o servicios implique un riesgo de asociación entre el signo y la marca" [art. 34.2.b) LM].

Además, en el caso de las marcas DONUT y DONUTS, el ámbito de protección derivado del ius prohibendi es mucho mayor, pues gozan cuando menos de la consideración de marcas notorias, si no renombradas, en el sentido del art. 8 LM , lo que no ha sido negado por la parte demandada, conforme a la jurisprudencia del TJCEE que luego expondremos.

QUINTO: La actora aportó con su demanda, como documento nº 19 (ff. 192-198), anuncios y envoltorios de productos comercializados desde el año 2004 por la demandada:

en uno aparece la presentación de un bollo con forma de rosquilla, similar a los que comercializa la actora con las marcas DONUT y DONUTS, en el que puede leerse en la parte superior "Descongelar y comer", en la parte central la marca "Yaya María", y en la parte inferior una leyenda que dice "Aquí el Doughnut más tierno" (en adelante nos referiremos a esta utilización como U1);

en otro, junto a una imagen de dos bollos en forma de rosquilla, se lee "LOS DOUGHNUTS YAYA MARIA"; más abajo, junto a una imagen de dos bollos en forma de rosquilla y recubiertos de chocolate, puede leerse "LOS DOUGHNUTS NEGRITOS DE YAYA MARIA" y a la derecha se explica, en letra más pequeña, que los "doughnuts más tiernos los tienes ahora en el lineal de congelados", así como que "Yaya María le trae un mundo de soluciones: Deliciosos doughnuts listos en unos minutos" (en adelante nos referiremos a esta utilización como U2);

el tercero es un envoltorio en que aparece parcialmente una imagen de un bollo en forma de rosquilla y, superpuesta a esta imagen, en la parte izquierda, la marca Yaya María y en la parte derecha la indicación "LOS DOUGHNUTS SIEMPRE TIERNOS" (en adelante nos referiremos a esta utilización como U3);

el cuarto es un envoltorio similar al anterior, pero en este caso la indicación de la derecha es "DOUGHNUTS NEGRITOS SIEMPRE TIERNOS" (en adelante nos referiremos a esta utilización como U4).

Este uso de la denominación doughnuts no ha sido negada por la demandada, sin perjuicio de que para ella no constituya ningún riesgo de confusión con las marcas de la actora, y que tal uso lo sea para identificar el producto que se comercializa. Todo lo cual nos lleva a realizar nuevamente el juicio de confusión. Para este ejercicio de cotejo de los signos que se presentan confundibles, a los efectos de posibilitar el ius prohibendi que confiere el registro de marca (art. 34 LM), ya hemos advertido en otras ocasiones que ha de tomarse en consideración: (a) cada uno de los signos tal y como han sido registrados (DONUT, DONUTS y DOGHNUTS) para confrontarlo con (b) el signo ajeno (doughnuts) tal y como está siendo usado por el tercero, al objeto de enjuiciar la semejanza que, junto con la similitud de productos distinguidos con unos y otro (principio de especialidad), ha de ser determinante de la confusión que el precepto proscrib[e] [Sentencia de 27 de mayo de 2005 (RA 387/2003)].

SEXTO: Por otra parte, conviene recordar, como hacía la STS 10 de mayo de 2004 (RJ 2004/2753), que con la entrada en vigor de la Primera Directiva del Consejo (89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, el concepto de riesgo de confusión ha pasado a ser un concepto de Derecho Comunitario. Se trata, por tanto, de un concepto normado para cuya apreciación han sido marcadas por el TJCE diversas pautas [entre otras, SSTJCE 11 de noviembre de 1997 (Sabel c. Puma); 28 de septiembre de 1998 (Canon c. MGM) y 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen)], señalando, ante todo, que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación (art. 4.1.b de la Directiva 89/104/CEE), esto es, la suposición equivocada de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico. Esta doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades puede sintetizarse, como ya exponíamos en la sentencia de 27 de mayo de 2005 (RA 387/2003), en los siguientes puntos:

a) el riesgo de confusión (en el sentido del art. 4.1 .b y art. 5.1.b de la DM), que constituye la condición específica de la protección, existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente;



- b) la existencia del riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes; depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase "registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados;
- c) en la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa;
- d) 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 que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Es decir, las marcas notorias y las renombradas deben gozar de una protección reforzada;
- e) al valorar el grado de semejanza entre las marcas se ha de atender no sólo a la similitud fonética entre los signos, también a la semejanza gráfica y conceptual, y su apreciación ha de basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, pues el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar".

SEPTIMO: A la vista de esta doctrina, para llevar a cabo el juicio comparativo con las marcas registradas DONUT y DONUTS, hemos de partir de una consideración previa que lo condiciona: la demandada, en las utilidades U1, U2, U3 y U4, emplea la denominación "Doughnuts" para identificar los mismos productos a los que viene aplicando la actora las referidas marcas registradas, por lo que existe una identidad de productos a los que se aplican unos y otro signos, lo que contribuye a compensar una menor semejanza de signos.

Desde el punto de vista gráfico, es claro que no existe una identidad entre los signos DONUT y DONUTS y la denominación "Doughnuts", al margen de si se transcriben en mayúsculas o minúsculas, ni tampoco cabe apreciar una gran similitud, pues la denominación confrontada incluye tres letras seguidas, incrustadas en medio de la grafía del signo, entre DO y NUTS: DOUGHNUTS. Pero tampoco puede negarse la similitud, en atención a la ubicación de los elementos comunes -al comienzo y al final- y, sobre todo, al carácter renombrado del signo DONUT, pues, si bien la comparación hecha sin referirla a los productos de bollería en forma de rosca dificulta la asociación, cuando se refiere a dichos productos dicha asociación es inmediata.

Tanto el informe de Encarna (ff. 208 y ss.) como el de Darío (documento nº 16 de la contestación), aportados por una y otra parte, coinciden al afirmar que la palabra "Doughnut" es un término inglés, compuesto por la raíz "dough", que significa masa de harina para hacer pan y pasteles, y por la raíz "nut" que significa pequeña galleta o pastel, en forma de anillo. Es un hecho admitido por ambas partes que con este término, "Doughnut", en inglés se emplea para designar un bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla, ordinariamente cubierto de azúcar o chocolate, y que "Donuts" es una contracción de "Doughnuts". Existen divergencias, sin embargo, respecto del conocimiento que se tiene en España de la palabra "Doughnuts". El perito de la demandada, Dr. Darío, citando el libro de E. Lorenzo (Anglicismos hispánicos, Gredos, Madrid, 2000), afirma que la palabra "Doughnuts" entró en España en el año 1981 y en la actualidad es un anglicismo de uso corriente en el español de España. Pero esta última afirmación está ayuna de prueba alguna, y en su contra operan una serie de hechos negativos muy relevantes para considerar acreditado lo contrario. Tal y como reconoce el propio Dr. Darío, esta palabra no aparece en el diccionario de la RAE (Real Academia Española), lo que, cuando menos, significa que no es un término consolidado. Además, según refiere la Dra. Encarna en su informe, en ninguno de los diccionarios bilingües español/inglés aparece la entrada "Doughnut" en la sección correspondiente al castellano, ni tampoco aparece esta entrada en ninguno de los diccionarios monolingües normativos, entre los que destaca el Remedios por ser su última edición de 2001. Pero lo más significativo es lo que refiere Doña Encarna de que en los últimos años la RAE ha puesto a disposición de los investigadores un banco de datos en línea (<http://rae.es>: Corpus de Referencia del Español Actual -CREA-) formado por 170 millones de registros que recoge "el español que se emplea o se empleó en todos los territorios de habla hispana y en todas las épocas de su historia", tanto en lengua literaria como no literaria, y en él no aparece la palabra "Doughnut". Todo lo cual nos lleva a concluir que si de verdad esta palabra fuera comúnmente conocida en España para designar ese tipo de bollo en forma de rosca, tendría, si no que aparecer en los diccionarios, por lo menos en ese Corpus de referencia.

En cualquier caso, a la parte demandada correspondía acreditar lo contrario, y ya hemos puesto de manifiesto como el informe del Sr. Darío resulta insuficiente para ello y, al mismo tiempo, contradicho en este sentido por el de Doña Encarna. Aportó también, como documento nº 18, un informe de dos profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid (Manuel Gómez y Alfonso Centeno), que si bien ilustra perfectamente el origen etimológico del vocablo inglés "doughnut" y el significado



que tiene en el ámbito anglosajón y en la literatura extrajera especializada, no demuestra que en España sea comúnmente empleado y conocido para designar ese tipo de producto que fuera de España designa. La única referencia española que invoca es el recetario de panadería y bollería de Granados, del año 1991, que incluye una receta para los "buñuelos tipo doughnut", la cual es por sí insuficiente, pues lo único que demuestra es que en algún recetario se ha acudido a la denominación inglesa para referirse a un tipo de buñuelos. Si verdaderamente en España fuera común denominar así este producto, habría muchísimos ejemplos documentales que lo acreditarían.

Por su parte, la denominada prueba pericial demoscópica, aportada como documento nº 25 de la contestación a la demanda, no sirve para esta finalidad porque las preguntas que se refieren al término van asociadas desde un principio a la imagen del producto (un bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla cubierto de azúcar), lo que conduce a los encuestados ya desde la primera pregunta a identificar dicho producto con esta denominación. Por el contrario, el estudio realizado para la actora por Ipsos y aportado como documento nº 30 de la demanda (ff. 241 y ss.), resulta más revelador del conocimiento general que existe en nuestro país del significado de la denominación "Doughnuts". Se trata de un muestreo de 516 entrevistas a personas de más de 18 años, realizado entre los días 6 y 12 de marzo de 2006, que comenzaron todas ellas exhibiendo una pantalla en la que aparecía la palabra "Doughnuts" y preguntando ¿Sabe lo que significa? Tan sólo el 11,4% contestó que sí, y sólo el 6,2% manifestó que era un tipo de bollería (rosquilla o bollo americano).

Si "Doughnuts" fuera un término conocido en España que se asociara a su significado en inglés, cabría hablar de una semejanza conceptual entre ambas denominaciones, pero como la mayoría de quienes residen en España desconocen esta palabra, en la actualidad tiene la consideración de denominación de fantasía, por lo que no cabe advertir una semejanza o similitud conceptual, que sí la tendría caso de ser conocido.

El juicio sobre la similitud fonética debe tener en cuenta que al margen de cómo sea pronunciada en inglés la palabra "Doughnuts", como tiene la consideración en España de denominación de fantasía, debe serlo conforme a las reglas fonéticas de la lengua castellana, esto es, /Doughnuts/ suena fonéticamente tal y como se escribe. El grado de semejanza fonética de /Donuts/ y /Doughnuts/ es equivalente a la gráfica, pues en ambos casos son dos sílabas, siendo la segunda idéntica (/nuts/), y diferente la primera. Respecto de esta primera sílaba se diferencian en que el inicial sonido /Do/ queda modificado por el diptongo que forma con /ugh/, lo que provoca una impresión de, cuando menos, cierta similitud.

La opinión de los dos peritos a este respecto varía, desde reconocer menos similitud (Dr. Darío) hasta apreciar una casi identidad (Doña. Encarna), pero en cualquier caso, como veremos, no es posible negarle cierta similitud fonética. Según el Dr. Darío , la pronunciación que un hablante español medio hace de la palabra doughnut es /dougnut/ o /dógnut/: con la excepción de la letra "h" que no se pronuncia en español, todas y cada una de las letras se pronuncian con el valor fonético del español actual; sólo la letra "t" final pudiera no pronunciarse. Doña. Encarna , sin embargo, justifica que esta similitud es muy grande porque "la tendencia natural del usuario español enfrentado al término inglés DOUGHNUT o DOUGHNUTS será, por simplificación y comodidad, asimilar su realización fonética a las posibilidades del sistema fonológico del español y, por consiguiente, a pronunciarlo como [ˈdonuts] y no con la pronunciación correspondiente al sistema fonológico del inglés [ˈdntɪ]".

Aunque admitiéramos sólo una cierta similitud, con la intensidad que deriva del análisis realizado por el Dr. Darío (/donut/ frente a /dougnut/ o /dógnut/), ésta es suficiente para que, al ligarla a la identidad de los productos a los que se aplican las marcas registradas de la actora y la denominación "Doughnuts", su incorporación en una presentación o anuncio de dichos productos sea idónea para generar un riesgo de confusión.

OCTAVO: El juicio comparativo con la tercera marca registrada de la actora, DOGHNUTS es distinto del anterior, pues no se trata de una marca notoria y, si bien no se aplica a productos idénticos, sino a otros muy semejantes (xuxos de crema o chocolate, bolas de chocolate, cañas rellenas de crema y berlinas de crema), de la misma clase del nomenclator (30ª), en este caso la similitud de los signos es mucho mayor.

Desde el punto de vista gráfico, entre la marca registrada DOGHNUTS y la denominación Doughnuts, dejando a un lado las letras mayúsculas o minúsculas, la única diferencia radica en una vocal, la "u" que se incorpora entre la otra vocal que le precede "o" y la consonante "g": Doughnuts. Esta diferencia apenas tiene relevancia como para diferenciar uno y otro signo en una impresión general.

Como tampoco en España se asocia de forma generalizada la palabra "Doughnuts" al significado que tiene en inglés (huevo de perro), debe ser tratado como una denominación de fantasía, por lo que carece de relevancia en este caso el juicio de confusión conceptual.



Y en cuanto a la comparación fonética de las dos expresiones, que debe hacerse de conformidad con las reglas de la lengua castellana, al considerarse ambas denominaciones de fantasía, se advierte que las dos constan de dos sílabas, siendo idéntica la segunda /nuts/, mientras que la primera difiere únicamente por la alteración que supone la modificación de "Dogh" con la incorporación de la "u", formando un diptongo, que es suficiente para evitar la identidad de fonética, pero no impide la existencia de una gran semejanza. Tanta que el propio perito de la demandada reconoce en su informe que la denominación "doughnut" podría pronunciarse en español omitiendo no sólo la "h" sino también la "u" y acentuando la "o": /dógnut/.

De este modo, y a los efectos de apreciar el riesgo de confusión, el grado elevado de similitud de los signos compensa que su aplicación sea a productos distintos pero similares, pues el bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla, ordinariamente cubierto de azúcar o chocolate, guarda una gran semejanza con los xuxos de crema o chocolate, bolas de chocolate, cañas rellenas de crema y berlinas de crema, porque unos y otros forman parte de un mismo tipo de bollería y repostería.

NOVENO: El anterior juicio comparativo no queda desvirtuado ni afectado por las decisiones adoptadas tanto por las Cámaras de Oposición como por las Salas de recursos de la OAMI, en los casos de las solicitudes de marca comunitaria "HOT DOUGHNUT NOW" y "KRISPY KREME DOUGHNUTS", invocadas por la demandada en su recurso. En cuanto a las resoluciones relativas a la primera marca, "HOT DOUGHNUT NOW" (Resolución de 18 de marzo de 2005 de la División de Oposiciones de la OAMI, confirmada por la Resolución de 8 de agosto de 2006 de la Sala de Recursos de la OAMI), han dejado de tener relevancia desde el momento en que fueron revocados por el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, en su sentencia de 18 de abril de 2007, que dejó sin efecto la admisión de dicha marca.

Por lo que respecta a la segunda marca ("KRISPY KREME DOUGHNUTS"), sin perjuicio de que pueda en el futuro prosperar la acción de nulidad por generar confusión con las marcas del actor, en sí misma su admisión por la OAMI (Resolución de 27 de enero de 2005 de la División de Oposiciones, confirmada por la Resolución de 8 de agosto de 2006 de la Sala de Recursos) no es del todo relevante, en cuanto que la confrontación de signos se realiza de forma diferente: la marca solicitada KRISPY KREME DOUGHNUTS frente a la marca registrada DOGHNUTS. En esta confrontación, tanto fonética como gráfica, la OAMI destaca el mayor carácter distintivo de los términos KRISPY KREME, que desvanecen el riesgo de confusión que podría generar la semejanza entre los términos DOUGHNUTS y DOGHNUTS. Sin embargo, en nuestro caso, la confrontación de signos es, exclusivamente, entre la marca registrada de la actora DOGHNUTS y el uso realizado por la demandada del término DOUGHNUTS, entre los que, como argumentamos en los fundamentos precedentes, existe una clara semejanza fonética y gráfica.

DÉCIMO: Uso descriptivo del término Doughnuts

El letrado de la parte demandada hizo mucho hincapié, durante la vista del recurso, en el uso meramente descriptivo que se hace con la denominación "Doughnuts", que debe ser, a su juicio, compatible con el uso por la actora de sus marcas registradas, pues no existe otra palabra adecuada para designar estos productos, de tal forma que es un hecho notorio y reconocido por las partes que en España el público identifica el producto con el vocablo "donut". Esta objeción, tan sólo puede tener cabida en nuestro sistema marcario a través de la excepción de uso descriptivo del signo, en este caso del producto que se comercializa, conforme al art. 37 LM. Al respecto conviene advertir que la denominación empleada con esta supuesta finalidad descriptiva o identificadora del producto es "Doughnuts", y este vocablo no es utilizado de forma generalizada en nuestro país para tal finalidad, conclusión a la que hemos llegado, después de analizar la prueba practicada, al hacer el juicio de comparación conceptual entre la marca "Donuts" y la denominación "Doughnuts", en el fundamento jurídico séptimo, al que nos remitimos. A este respecto resulta concluyente, a la par que coherente con el resto de la prueba analizada, el estudio de Ipsos según el cual de un muestreo de 516 personas, mayores de 18 años, sólo el 6,2% asocia el significado de la denominación "Doughnuts" a un tipo de bollería (ff. 241 y ss.).

El que este término ("Doughnuts") sea la denominación genérica con que en Estados Unidos se designa el producto, no justifica por sí su utilización con tal finalidad descriptiva en España, porque carece, en la actualidad, de fuerza identificadora o descriptiva del producto. De ahí que el empleo de la denominación "Doughnuts", por la demandada, en los supuestos antes expuestos U1, U2, U3 y U4, sin necesidad de valorar si es "conforme a las prácticas legales en materia industrial o comercial", no constituye un límite al derecho de la actora sobre sus marcas.

La argumentación vertida por el letrado de la demandada acerca de no ya la conveniencia, sino también la necesidad e incluso la obligación de identificar el producto correctamente, carece de sentido en este caso, pues "Doughnuts" no describe ni identifica el producto. Todo lo cual provoca que no entremos en la cuestión, suscitada por el letrado de la demandada, de en qué medida puede ser compatible el uso de un término con que de forma generalizada y prácticamente unívoca se conoce en España un producto con una finalidad



meramente descriptiva y conforme a las prácticas leales industriales o comerciales, con el registro marcario de esta denominación para distinguir este producto, desde hace más de cuarenta años, siendo además dicha marca notoria si no renombrada.

UNDÉCIMO: Nulidad de la marca DOGHNUTS (nº 1.288.926)

La demandada reitera en esta instancia la excepción de nulidad de la marca 1.288.926, "DOGHNUTS", por considerar que carece de carácter distintivo, se compone de letras, a excepción de la "u" que indica o evoca por completo la especie de producto que está llamado a distinguir. La sentencia dictada en primera instancia rechazó esta excepción y para ello trajo a colación la sentencia de 18 de junio de 1994, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que refutó esta misma objeción. Y el recurso de apelación vuelve a fundar la nulidad de la marca en que es prácticamente igual a la palabra "Doughnut" que la denominación genérica de uno de los productos de la clase para los cuales se registró (la 30 del nomenclator). Esta premisa ha quedado nuevamente contradicha en el fundamento jurídico séptimo, al realizar el juicio comparativo desde el punto de vista conceptual entre "Donuts" y "Doughnuts", pues hemos concluido que esta última palabra, que es un vocablo que en inglés sí que sirve para identificar de forma común el producto, en nuestro país no se asocia comúnmente a la designación de este tipo de producto, tan sólo un reducido sector de la población mayor de edad, que gira alrededor del 6%, asocia su significado a un tipo de bollería.

Podría parecer extraño que un término inglés, que designa un producto muy conocido en España, no sea en la actualidad suficientemente conocido como para considerarlo una denominación común de dicho producto, a los efectos de la prohibición absoluta prevista en el art. 5.1.c) LM. Pero esto se explica, en parte, porque la denominación más común empleada para identificar en nuestro país ese producto es otro vocablo inglés ("donut"), contracción del anterior, que por su facilidad fonética y por el éxito comercial de quien lo tiene registrado como marca para comercializar desde hace muchos años este producto, ha eclipsado el posible conocimiento y la utilización del aquel otro vocablo originario inglés ("doughnut").

Ello hace que la utilización de una denominación muy similar a la anterior, porque omite la "u", "Doghnuts", no se considere término genérico de alguno de los productos para los que se encuentra registrado.

DOUDÉCIMO: Excepción de falta de uso de la marca DOGHNUTS (nº 1.288.926)

El derecho de exclusiva que la marca registrada confiere a su titular que, como ya hemos expuesto, conlleva un ius prohibendi, conforme al art. 34.2 LM, tiene como contrapartida la obligación de usar de forma real y efectiva la marca. Así el art. 39 LM dispone que "si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo interrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso", trasponiendo la normativa contenida en el apartado 1 del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE, aunque ésta última se refiere exclusivamente al "uso efectivo". En este sentido, el art. 41.2 LM, con ocasión del ejercicio de las acciones de violación de una marca, en este caso "Doghnuts", legitima al demandado para excepcionar la falta de uso, lo que supone para el titular de la marca el deber de acreditar tal uso real y efectivo para identificar los productos para los que se encuentra registrada y en los que se basa la demanda, dentro de los cinco últimos años anteriores a la presentación de la demanda.

Con la exigencia de un uso real se pretende excluir el uso ficticio o aparente, y el requisito del uso efectivo hace referencia a la intensidad del uso, que debe ser de cierta entidad para tenerse en consideración. Así la STJCE 11 de marzo de 2003 (caso Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV) entiende por uso efectivo "un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia". En este sentido, la referida sentencia hace hincapié en que "el uso de la marca debe referirse a los productos o los servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela (...) sea inminente".

Para la apreciación de este uso real y efectivo, según la citada la STJCE 11 de marzo de 2003 (caso Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV), "deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos".

La Sala coincide plenamente con la valoración de la prueba realizada por el Juez Mercantil, pues los bloques documentales 6-D, 8-E y 9-F, aportados en la audiencia previa, son por sí suficientemente ilustrativos de este uso real y efectivo en el periodo comprendido entre 1999 y 2005. El bloque documental 6-D son imágenes

de los productos que la actora comercializa con esta marca "Doughnuts" (xuxos de crema o chocolate, bolas de chocolate, cañas rellenas de crema y berlinas de crema), extraídas de sus presentaciones o catálogos. El bloque documental 8-E son copias de las facturas correspondientes a las ventas de estos productos marcados con el signo "DOGHNUTS", correspondientes a los años 1999 a 2005. Y el bloque documental 9-F es un informe de KPMG según el cual el importe que alcanzaron durante este periodo las ventas de los productos marcados con el signo "DOGHNUTS" asciende a 1.811.790. euros. La constancia de que la marca ha sido empleada para distinguir una serie de productos de bollería, con ocasión de su comercialización, apareciendo el signo en las presentaciones de los productos, envoltorios y anuncios, nos permite concluir que el uso es real y el volumen de las ventas de estos productos, que como hemos visto es suficientemente significativo, debe llevarnos a concluir que este uso es efectivo.

DÉCIMO TERCERO: Excepción de caducidad parcial de la marca DOGHNUTS (nº 1.288.926)

La demandada aduce como excepción la caducidad parcial de un registro, al amparo del art. 60 LM, según el cual, "si la causa de... caducidad -que en este caso sería la falta de uso- solamente existiese para una parte de los productos... para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos... afectados". Argumenta el recurso de apelación que no se ha acreditado un uso de la marca para los productos de bollería que comúnmente se denominan "donuts" (bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla, cubierto de azúcar o chocolate). Para confirmar la desestimación de esta excepción basta recordar que esta objeción tan sólo puede ser ejercitada a través de una acción de caducidad, que requería en este caso que el demandado hubiera reconvenido para pedir la declaración de caducidad parcial de la marca. Por vía de excepción cabe oponer lo que hemos analizado en el fundamento jurídico anterior, sobre la base del art. 41.2 LM, que obliga al titular de la marca a justificar su uso efectivo y real aplicado a los productos para los que se ha registrado (en este caso de la clase 30ª) y en los que se basa la demanda. En nuestro caso, la demanda justificaba la violación por la demandada, mediante el empleo de la denominación "doughnuts" en la comercialización de bollos esponjosos y fritos con forma de rosquilla, aunque congelados, no sólo de las marcas "Donut" y "Donuts", sino también de la marca "Doughnuts", que es utilizada para identificar no productos idénticos sino similares, como son xuxos de crema o chocolate, bolas de chocolate, cañas rellenas de crema y berlinas de crema. Si ello es así, sin perjuicio de que pudiera prosperar el juicio favorable a la existencia del riesgo de confusión siendo los productos no idénticos sino similares, la actora tan sólo estaba obligada a probar que venía usando la marca para esos productos similares (xuxos de crema o chocolate, bolas de chocolate, cañas rellenas de crema y berlinas de crema).

DÉCIMO CUARTO: Vulgarización de las marcas DONUT (nº 399.563) y DONUTS (nº 643.273)

La demandada excepcionó que las marcas de la actora han caducado por vulgarización, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 55 LM, según el cuál cabe declarar caducada la marca "d) cuando en el comercio se hubiere 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". Según la demandada, los signos Donut y Donuts se han vulgarizado y constituyen la designación usual del producto al que se aplican (bollos esponjosos y fritos con forma de rosquilla, ordinariamente recubiertos de azúcar o chocolate). La sentencia argumenta correctamente cuando pone de manifiesto que la caducidad por vulgarización requiere, en nuestro derecho y en línea con lo previsto en el art. 12.2 de la Directiva 89/104 /CE, no sólo la apreciación de que el signo ha pasado a ser la designación común del producto al que se aplica, sino además que ello venga motivado por la actitud activa o pasiva de su titular, y en el presente caso es abrumadora la actividad de PANRICO encaminada a impedir el registro y/o uso de signos idénticos o similares para productos idénticos o similares.

Pero la razón primera por la que procede desestimar esta excepción no es esta sino que la vulgarización de la marca no cabe objetarla por vía de excepción, sino que es preciso instar activamente la declaración de caducidad de la marca y sólo una vez alcanzada esta cancelación se justificaría la ausencia de infracción de la marca. Adviértase que las únicas causas de caducidad que pueden ser opuestas por vía de excepción son las admitidas expresamente por la Ley, como es el caso de la falta de uso efectivo y real. Es por ello que, como no ha sido instada formalmente la caducidad de la marca por vulgarización, no cabría entrar a revisar si concurre, porque no cabe oponerla por vía de excepción.

DÉCIMO QUINTO: Desestimado el recurso de apelación, procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.1 LEC.

FALLAMOS

DESESTIMAR íntegramente el recurso de apelación interpuesto por EUROPASTRY, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona de fecha 13 de abril de 2007, cuya parte dispositiva obra



transcrita en los antecedentes de la presente; que CONFIRMAMOS, con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ