



Roj: **SAP B 5976/2005 - ECLI:ES:APB:2005:5976**

Id Cendoj: **08019370152005100148**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **07/06/2005**

Nº de Recurso: **148/2005**

Nº de Resolución: **282/2005**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 148/05-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 8/2004

JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JOSE LUIS CONCEPCION RODRIGUEZ

En la ciudad de Barcelona, a siete de Junio de dos mil cinco.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario, número 8/2004 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, a instancia de NEW AGE INVESTMENT S.L. UNIPERSONAL, representada por el procurador Carlos Montero Reiter, contra DEA PLANETA, S.L., representada por el procurador Antonio María Anzizu Furest. Estos autos penden ante esta Sala en virtud del recurso apelación interpuesto por la actora contra la sentencia dictada en dichos autos el día 24 de noviembre de 2004.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de NEW AGE INVESTMENT S.L.U no ha lugar a ninguna de las peticiones planteadas contra la mercantil DEA PLANETA, S.L.; imponiendo a la actora las costas del procedimiento"

SEGUNDO: La representación procesal de la parte actora 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. Una vez comparecidas las partes, se siguieron los trámites legales, en el curso de los cuales se señaló para votación y fallo el día 18 de mayo de 2005.

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: En la primera instancia, la actora compareció como titular de la marca registrada nº 1.056.548 "EL ALMENDRO¿ VUELVEN A CASA POR NAVIDAD" para clase 35 del nomenclator, y denunció el uso por la demandada del slogan publicitario "VUELVE A CASA POR NAVIDAD" en la campaña promocional del film "LA CASA DE LOS 1000 CADAVERES", por constituir una violación de la referida marca notoria y renombrada, además de un comportamiento desleal de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena. Además de las acciones declarativas de violación del derecho de marca y de comportamiento constitutivo de competencia desleal, la demanda ejercitó las acciones de cesación del uso del referido slogan, de remoción (retirada del mercado de las etiquetas, carteles material publicitario, rótulos, documentos mercantiles¿ con dicho slogan) y de indemnización de daños y perjuicios (1.255,44 euros por daño emergente y 50.080,34 euros de lucro cesante), así como de publicación de la sentencia en dos diarios de tirada nacional.

En síntesis, la sentencia de primera instancia desestima las acciones marcarias, después de declarar acreditado la titularidad de la marca del actor y del empleo del slogan publicitario por la demandada, porque los productos designados y el público destinatario son distintos, lo que excluye el riesgo de confusión. Y desestima igualmente las acciones de competencia desleal porque no existe mala fe imputable a la demandada, ni posible situación de confusión en el mercado, ni aprovechamiento del buen nombre de la demandante en la medida en que los ámbitos del tráfico mercantil son claramente distintos y diferenciados.

La actora recurre esta sentencia en apelación por las siguientes razones:

1º La sentencia no ha tenido en cuenta que, una vez admitido que su marca es notoria y renombrada, el riesgo de confusión es mucho mayor.

2º La sentencia niega la existencia de un aprovechamiento indebido y menoscabo del poder distintivo de la marca porque no ha existido una actuación denigratoria de los productos y del renombre de la entidad demandante, cuando nada tiene que ver la denigración de los productos con el riesgo de dilución de la marca.

3º La sentencia entra en contradicción al considerar la marca de la actora notoria y renombrada y, al mismo tiempo, entender su parte más representativa ("Vuelve a casa por navidad") como una frase frecuente y cotidianamente utilizada.

4º La sentencia desestima las acciones de competencia desleal sin tener en consideración la condición de notoriedad y renombre de la marca de la actora.

SEGUNDO: La actora acredita documentalmente ser titular de la marca denominativa "EL ALMENDRO¿ VUELVEN A CASA POR NAVIDAD" nº 1.056.548, registrada en la clase 35 del nomenclator para distinguir "una frase publicitaria para los productos protegidos por la marca 92.780" (folio 70). Por su parte, esta última marca registrada, la nº 92.780, lo está en la clase 30, para identificar "turrone y dulces y toda clase de productos de confitería" (folio 72).

La titular de esta marca denuncia la violación del ius prohibendi que le reconoce el art. 34.2 LM , como consecuencia del empleo por la demandada del slogan "Vuelve a casa por Navidad", entre los meses de noviembre y diciembre de 2003, para la promoción de la película de terror "La Casa de los 1000 Cadáveres". La actora tan sólo ha logrado acreditar documentalmente que en los anuncios televisivos de la referida película de terror, en noviembre y diciembre de 2003, se empleó por medio de una voz en off la frase "Vuelve a casa por Navidad" (CD unido al folio 173, y folios 176 y ss). La demandada, que no niega este hecho, ha aportado suficiente prueba documental sobre la promoción de esta película que acredita que propiamente el slogan de la película, que servía de reclamo publicitario, era "Si entras no saldrás jamás", lo cual resulta lógico pues tiene mayor poder de reclamo para el producto que se anuncia que el slogan de la actora, cuyo empleo puede calificarse de accesorio, aunque no deje de existir.

TERCERO: Como muy bien argumenta la sentencia recurrida, el ius prohibendi alcanza también al uso del signo distintivo en la publicidad [art. 34.3.d) LM], por lo que el uso del slogan "Vuelve a casa por Navidad" para la promoción de la película de terror "La Casa de los 1000 Cadáveres" constituiría un acto de violación de la marca denominativa "EL ALMENDRO¿ VUELVEN A CASA POR NAVIDAD" nº 1.056.548 siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el art. 34.2 LM . Descartados los dos primeros supuestos (que exigen una identidad o semejanza de signos y que los productos o servicios sean idénticos similares), pues aunque el empleo fonético del signo es prácticamente idéntico -Vuelve(n) a casa por Navidad-, los productos son totalmente distintos, en un caso son turrone y en otro una película de terror, nos centraremos en el análisis del tercer supuesto. De acuerdo con el art. 34.2.c) LM , la marca registrada confiere a su titular "el derecho de prohibir a terceros que, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (¿) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese



uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada". Para que opere esta prohibición son necesarias dos condiciones:

1º que la marca "EL ALMENDRO¿ VUELVEN A CASA POR NAVIDAD" se considere notoria o renombrada;

y 2º que el uso de una parte esencial de esta marca denominativa (VUELVE A CASA POR NAVIDAD) en la promoción de una película de terror pueda, sin existir justa causa, indicar una conexión entre la película anunciada y el titular de la marca registrada, o dicho uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o contribuir a la dilución de la marca menoscabando su carácter distintivo, o su notoriedad o renombre.

CUARTO: De conformidad con el art. 8.3 LM , la marca "EL ALMENDRO¿ VUELVEN A CASA POR NAVIDAD" (registrada en la clase 35 del nomenclator para distinguir "una frase publicitaria para los productos protegidos por la marca 92.780", que a su vez identifica "turrónes y dulces y toda clase de productos de confitería") puede considerarse una marca renombrada, pues debido al éxito alcanzado en la primera campaña publicitaria de Navidad en que fue utilizada hace más de 20 años y a su uso ininterrumpido cada Navidad, es conocida por el público en general. La marca es renombrada por ser conocida no solo en el sector del público al que se destinan los productos que se distinguen con el signo -campañas publicitarias de una marca de turrón-, sino por todo el público en general, que asocia el slogan publicitario "Vuelven a casa por Navidad" a unos determinados turrónes de la marca "El Almendro", y a un tiempo muy concreto -Navidades-.

QUINTO: A pesar del carácter renombrado del signo, debido a la disparidad de productos (turrónes frente a una película de terror) y, como muy bien argumenta el juez mercantil, del contexto que rodea a la recepción de ambos productos, resulta muy difícil advertir una conexión entre la película anunciada y la titular de la marca registrada, del sector de la alimentación. La perspectiva desde la que debe hacerse este juicio de valor es la que expone de manera muy fundamentada la sentencia de primera instancia (fundamento jurídico sexto), esto es la del consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Desde esta perspectiva, es difícil que el consumidor que vea el spot publicitario que anuncia la película (folio 173) y en el que aparece de forma accesoria una voz en off "Vuelve a casa por navidad", relacione la producción, distribución o promoción de esta película con la empresa que produce o comercializa los turrónes El Almendro. Lo que sí resulta inevitable, es que al oír la frase, más de uno, evoque el anuncio de El Almendro, sin que sea suficiente para apreciar la conexión que exige el art. 34.2.c) LM .

SEXTO: Precisamente por lo que acabamos de apuntar, que la frase dicha en voz en off pueda evocar el anuncio de El Almendro, nos lleva a plantearnos la segunda alternativa dentro de la segunda condición del art. 34.2.c) LM : si el uso del slogan "Vuelve a casa por Navidad", aunque sea de forma accesoria, en el spot publicitario de la película de terror "La Casa de los 1000 Cadáveres", puede implicar un aprovechamiento indebido o contribuir a menoscabar el carácter distintivo o el renombre de la marca "EL ALMENDRO¿ VUELVEN A CASA POR NAVIDAD".

Las funciones de la marca no acaban en la indicación de la procedencia empresarial de los productos o servicios que incorporan, sino que la marca cumple también una función indicadora de la calidad de los productos, así como condensadora del goodwill o buena fama de que gozan entre los consumidores dichos productos identificados con la marca. A estas tres funciones, se ha venido a sumar una cuarta, publicitaria, ya que la marca informa y sobre todo persuade de adquirir el producto identificado.

Consiguientemente, las acciones de violación de la marca, especialmente cuando ésta es renombrada, pretenden proteger a su titular no solo frente al riesgo de confusión, sino también de aprovechamiento indebido y de dilución de la marca.

En el presente caso, aunque es innegable que el empleo del slogan VUELVE A CASA POR NAVIDAD en la publicidad de cualquier producto, vertido en un spot publicitario en las fechas previas a Navidad, constituye un intento de aprovechamiento de su reclamo publicitario, en el presente caso su empleo carece de relevancia. No constituye el slogan principal de la promoción del producto de la demandada, sino que aparece de forma accesoria en un anuncio televisivo. El producto, una película de terror, y la forma en que es vertido el slogan en el anuncio son ineficaces para lograr un aprovechamiento del reclamo publicitario que supone para la actora dicho slogan. La actora logra con dicha marca publicitaria asociar su producto a un sentimiento -ordinariamente de reencuentro familiar en unas fiestas entrañables- y a una atmósfera familiar y festiva que nada tienen que ver con el producto que anuncia la demandada, una película de terror.

Sin embargo, el empleo de este slogan por la demandada en su anuncio televisivo sí que puede llegar a provocar un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de la marca. Esta dilución de la marca se provoca por su generalización a cualquier producto y servicio, pues ello contribuye a que dicha marca deje de asociarse en exclusiva al producto de la actora y de evocar la sensación y trasladar a la atmósfera a las que nos referíamos



en el párrafo anterior, que son la base del reclamo publicitario de esta marca. En este sentido, sí que ha existido una violación de la marca de la actora, y consiguientemente goza de las acciones que le reconoce el art. 41 LM.

SÉPTIMO: De todas las acciones ejercitadas, la que goza de mayor relevancia en el presente caso es la declarativa de la infracción de los derechos de marca por el empleo en un spot publicitario de la película de terror "La casa de los 1000 cadáveres" de la frase "vuelve a casa por Navidad", pues contribuye -aunque en este caso en escasísima medida- a menoscabar el carácter distintivo y el renombre de la marca. Y junto con ello, la publicación de la sentencia, para que sea conocido por el público, y contribuya con ello a la remoción de los efectos provocados por la actuación de la demandada.

La acción de cesación es consiguiente a la declaración de violación de la marca [art. 41.1.a) LM], aunque en este caso carecerá de eficacia práctica pues el empleo del slogan fue puntual, con ocasión de la promoción de una película, dos meses antes de la Navidad del 2003, y lógicamente la actuación cesó hace tiempo, como reconoció la demandada al contestar al requerimiento de la actora, el 9 de enero de 2004 (folio 201).

Por lo que respecta a la acción de remoción de efectos (art. 41.1.c LM), representada por la solicitud de retirada del mercado de las etiquetas, carteles, material publicitario, rótulos; en los que se consigne el slogan "Vuelve a casa por navidad", no consta, aparte del spot publicitario, que se haya hecho otro uso del referido slogan en documentos mercantiles o materiales publicitarios de la demandada, como se desprende de los aportados por la demandada (folios 250 y ss), por lo que si bien con carácter general procede estimar esta pretensión, en la práctica se reduce a la retirada del spot publicitario.

Por lo que respecta a la acción indemnizatoria, viene regulada en el art. 41.1.b) LM , y comprende la reparación del daño emergente y del lucro cesante. En cuanto al daño emergente, el actor lo circunscribe a los gastos generados para conocer si la actuación de la demandada violaba sus derechos y requerirle para que cesara en dicha actuación. Desde el momento en que hemos declarado la existencia de la violación del derecho de marca, aunque sea muy leve, prácticamente insignificante, procede entender generados por tal violación los gastos sufridos por la actora relacionados con el conocimiento del grado de infracción de sus derechos y los requerimientos para que cesara tal violación. Estos gastos son: el informe jurídico solicitado y elaborado para conocer las posibles acciones legales frente a la conducta de la demandada, cuyo importe asciende a 606 euros (folio 210); las certificaciones de las marcas de la actora -310,88 euros- (folio 213); los requerimientos previos al ejercicio de la acción judicial -81,33 euros y 19,78 euros- (folios 217 y 219); y el poder para pleitos -28,52 euros- (folio 221). Se excluye la minuta del letrado José Moreno Romero, pues no se justifica la relación exacta con la causa que permita considerarlo como un perjuicio derivado de la violación de la marca.

También se solicita el lucro cesante, y en concreto 50.084,34 euros, que se corresponderían con la opción que concede el art. 43.2.c) LM : "el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho". La actora, para su calculo, parte del precio que tiene concertado con el licenciataria en exclusiva. Esta pretensión debe ser calificada de abusiva, a la vista de lo que ha consistido la violación del derecho de la actora. Como ya hemos argumentado, la actuación de la demandada no ha supuesto un riesgo de confusión ni constituye un aprovechamiento indebido, lo que si hubiera dado lugar al derecho de indemnizar o compensar económicamente. La conducta de la demandada constituye un ligero, o mejor dicho un ligerísimo riesgo de dilución de la marca, de escasa relevancia considerada en sí misma, a pesar de lo cual es estimada la acción de violación. Tal y como aparece la frase, de forma secundaria en un spot publicitario, que se apoya realmente en otro slogan publicitario más adecuado "si entras, no saldrás jamás", no puede hablarse propiamente de un empleo de la marca de la actora como reclamo publicitario (como lo hace la licenciataria de la marca), aunque sea utilizado y ello le pueda llegar a reportar algún ligero perjuicio a la actora. Todas estas circunstancias son las que, al amparo del art. 43.3 LM , nos permiten moderar la indemnización, y cifrarla en 3.000 euros.

OCTAVO: El empleo del slogan "vuelve a casa por navidad", de forma accesoria, en un spot publicitario de una película de terror no resulta idóneo para generar confusión entre los productos identificados por la actora con su marca (turrónes) y el de la demandada (película de terror), por su absoluta disparidad, por lo que no ha existido actos de confusión constitutivos de competencia desleal, al amparo del art. 6 LCD .

Por otra parte, resulta improcedente la invocación y aplicación del art. 12 LCD , denunciando un aprovechamiento indebido del signo de la actora por parte de la demandada, cuando este hecho tiene una protección especial en el art. 34.2.c) LM , que ha dado lugar a la estimación de la violación del derecho de marca.

Y por lo que respecta a la invocación del art. 5 LCD , se hace de forma genérica denunciando una supuesta conducta contraria a la buena fe, entendida como la confianza que legítimamente tienen quienes participan en el mercado de que todos los que actúan en él tendrán una conducta correcta. La conducta de la demandada además de violar la marca en el sentido y con el alcance antes expuesto, carece de relevancia para contradecir



esta confianza, entre otros motivos porque en el presente supuesto las partes en el proceso se dedican a actividades totalmente distintas, sin que pueda existir colisión alguna en el mercado, y los terceros, sobre todo consumidores, no se ven afectados por la conducta denunciada más allá de lo argumentado antes para justificar la violación de la marca.

De hecho, la actora ha fundado sus pretensiones en un mismo hecho, el empleo de una marca publicitaria del actor, justificando que podría constituir una violación del derecho de marca y/o un acto de competencia desleal. Por el hecho denunciado y las acciones ejercitadas, la pretensión del actor se enmarca propiamente dentro de la normativa marcaria, y no tanto de la concurrencial, cuya invocación en el presente caso no responde al principio de "complementariedad relativa" que preside la concurrencia de ambas normativas.

NOVENO: Estimado parcialmente el recurso de apelación no procede hacer expresa condena en costas, de acuerdo con el art. 398.2 LEC . Como la estimación parcial del recurso da lugar a la estimación parcial de la demanda, procede dejar sin efecto la condena en costas prevista en la sentencia de primera instancia.

FALLAMOS

ESTIMAR parcialmente el recurso interpuesto por la representación de NEW AGE INVESTMENT S.L. UNIPERSONAL, contra la sentencia del Juzgado mercantil nº 3 de Barcelona, de 24 de noviembre de 2004 , cuyo fallo consta transcrito en el hecho primero; y consiguientemente;

DECLARAMOS que el uso por la demandada del slogan publicitario "VUELVE A CASA POR NAVIDAD" en la campaña promocional del film "LA CASA DE LOS 1000 CADAVERES" constituye una violación de la marca nº 1.056.548 "EL ALMENDRO¿ VUELVEN A CASA POR NAVIDAD" para clase 35 del nomenclator, pues contribuye -aunque en este caso en escasísima medida- a menoscabar el carácter distintivo y el renombre de la marca.

CONDENAMOS a la demandada (DEA PLANETA, S.L.) a cesar en la referida conducta, retirar el spot publicitario en el que se utilizaba el referido slogan "VUELVE A CASA POR NAVIDAD", y a indemnizar a la actora en la suma de 4.046,51 euros,

Y ACORDAMOS la publicación del fallo de esta sentencia en un diario de difusión nacional, a costa de la demandada.

Todo ello sin hacer expresa condena en costas de esta alzada, y revocando la condena en costas prevista en la sentencia de primera instancia.

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.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.