



Roj: **SAP A 1549/2010 - ECLI:ES:APA:2010:1549**

Id Cendoj: **03014370082010100204**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **26/03/2010**

Nº de Recurso: **622/2009**

Nº de Resolución: **149/2010**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Alicante/Alacant, Juzgado de Marca Comunitaria, núm. 2, 16-06-2009, SAP A 1549/2010, STS 3678/2013**

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,

DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA Nº 622-C19/09

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 149/08

JUZGADO MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-2

SENTENCIA NÚM. 149/10

Il'tmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veintiséis de marzo de dos mil diez.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Il'tmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 149/08, sobre infracción de marca comunitaria y nulidad de marca española, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, Doña Benita y SOMEROTIC, S.L., representada por el Procurador Don Carlos Roger Belli, con la dirección del Letrado Don José Luis Casajuana Espinosa y; como apelada, la parte actora, DART INDUSTRIES INC., representada por la Procuradora Doña Esther Pérez Hernández, con la dirección de la Letrada Doña Sofía Martínez-Almeida Alejos-Pita.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 149/08 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha dieciséis de junio de dos mil nueve, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por la Procuradora Sra. Pérez en nombre y representación de la Mercantil DART INDUSTRIES INC de modo que 1.- No procede pronunciamiento sobre la solicitud de la marca 2.792.224 TUPPERSEX y sobre el ceses y cancelación del dominio Tuppersex.com por haber sobrevenido la carencia de objeto sobre tales extremos en



este pleito y no existir interés legítimo. 2.- Declaro: La nulidad de los registros de marcas españolas nº. 2.495.206 "TUPPERSEX" (mixta) para los servicios de "reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad" que distingue en clase 35 del nomenclátor, y nº 2.495.207 "TAPERSEX" (mixta) para los servicios de "reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad" que distingue en registros de marcas comunitarias de Dart Industries Inc. Nº . 334.599 y nº 1.438.670 consistentes en el denominativo "TUPPERWARE". 3.- Condono a las demandadas Doña Benita y Somerotic, S.L. por infracción de las marcas comunitarias nºs 334.599 y 1.438.670 "TUPPERWARE" de Dart Industries Inc.: a) A cesar, así como a abstenerse en el futuro en su incontestada utilización en el territorio de la Unión Europea, en relación con la organización de reuniones de promoción y venta de productos y dispositivos del mercado del sexo y en relación con actividades encaminadas a la promoción y divulgación de dichas reuniones, de toda forma de uso de los siguientes signos:

TAPERSEX, TUPPERSEX, TAPER, TUPPER

Prohibiéndole en especial la realización bajo tales signos en el territorio de la Unión Europea de cualquiera de las actuaciones que se detallan en las letras a) a la d) del art. 9, Apdo. 2 del Reglamento de la Marca Comunitaria y de las letras a) a f) del art. 34 de la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre, de Marcas. B) A la cesación del uso de los nombres de dominio "tapersex.com", "tapersex.org", "tapersex.com.es" en relación con la organización de reuniones de promoción y venta de productos y dispositivos del mercado del sexo y en relación con actividades encaminadas a la promoción y divulgación de dichas reuniones. C) A retirar a su costa del tráfico económico, en el plazo que se señale en ejecución de esta sentencia, la totalidad de los productos, medios o materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos o publicaciones en los que se haya materializado la violación de las marcas comunitarias de la actora, entre ellas, las publicaciones "Es la hora del Tapersex" y "Mujeres, juguetes y confidencias. Los secretos más íntimos desvelados en una reunión de Tapersex". Adviértase de las indemnizaciones coercitivas procedentes conforme al art. 44 LM. d) A destruir a su costa (salvo que fuera posible la eliminación de los mismos de los signos infractores sin afectar al producto), los productos, los materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos, publicaciones o soportes en los que se reproduzcan o utilicen los signos infractores de las marcas comunitarias de la actora, tanto los que se encuentren a su disposición como los que se encuentren a disposición de las editoriales y que no hayan sido vendidos al público. e) A la publicación, a su costa, del encabezamiento y de la parte dispositiva de la Sentencia en los diarios de difusión nacional EL PAÍS y EL MUNDO: en espacio mínimo de doce por diez centímetros (según precisen las exigencias técnicas de tipografía del periódico), en página par. 4.- En todo lo demás pedido, se desestima la demanda. 5.- No se efectúa condena en costas."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte demandada y, tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a la parte adversa, la cual presentó el escrito de oposición.

También preparó el recurso de apelación la parte actora y, tras tenerlo por preparado, no llegó a presentar el escrito de interposición, por lo que fue declarado desierto el recurso mediante Providencia de fecha quince de septiembre de 2009.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 622-C19/09. En esta alzada se admitió el documento aportado por la parte apelada, dando traslado a ambas partes para que formularan alegaciones sobre el mismo, con el resultado que consta en este Rollo.

Se señaló para la deliberación, votación y fallo el día veinticinco de marzo, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De las pretensiones deducidas en la demanda:

La demanda parte de que la actora es titular de las siguientes marcas comunitarias:

1.-) número 334.599, denominativa, TUPPERWARE, solicitada el día 1 de abril de 1996 y concedida el día 6 de octubre de 1996, sobre las clases 8, 21 y 25 del Nomenclátor internacional:

2.-) número 1.438.670, denominativa, TUPPERWARE, solicitada el día 23 de diciembre de 1999 y concedida el día 20 de febrero de 2002, sobre las siguientes clases: 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 35 y 41 del

Nomenclátor internacional. Por el interés para el presente litigio, se transcriben los servicios designados en las dos últimas clases:

Clase 35: Organización de ferias y exposiciones con fines económicos y publicitarios, también en Internet; servicios de publicidad, consultoría de publicidad, propaganda; marketing, consultoría de marketing; consultoría comercial y de negocios, organización y consultoría sobre ventas; asistencia de ventas, en concreto, consultoría en materia de técnicas y programas de venta; servicios de venta al por menor mediante reuniones domésticas, venta al por menor e Internet.

Clase 41: Educación, en particular, cursos de cocina, formación en materia de presentación de productos.

En protección de las mismas, la promueve, de un lado, una acción de infracción, fundada en el artículo 9.1.b (riesgo de confusión) y 9.1.c (marca notoria) del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, RMC), aplicable *ratione temporis* al presente litigio y; de otro lado, una acción de nulidad relativa fundada en el artículo 52, en relación con los artículos 6 y 8, todos ellos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM), como consecuencia de los actos de uso en el mercado por los demandados de los siguientes signos:

1.-) marca española, de titularidad de Doña Benita, número 2.495.206, TUPPERSEX, mixta, solicitada el día 26 de julio de 2002 y concedida el día 5 de febrero de 2003, para designar servicios de la clase 35: reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad, cuyo distintivo es el siguiente:

2.-) marca española, de titularidad de Doña Benita, número 2.495.207, TAPERSEX, mixta, solicitada el día 26 de julio de 2002 y concedida el día 7 de abril de 2003, para designar servicios de la clase 35: reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad, cuyo distintivo es el siguiente:

3.-) los nombres de dominio "tapersex.com", "tuppersex.com", "tapersex.com.es" y "tapersex.org", registrados a nombre de SOMEROTIC, S.L.

4.-) Doña Benita es autora de dos libros, aportados como documentos números 21 y 22 de la demanda, con los siguientes títulos "Es la hora de Tapersex" y "Mujeres, juguetes y confidencias. Los secretos más íntimos desvelados en una reunión de Tapersex."

5.-) al mismo tiempo, la actora acumuló una acción de competencia desleal fundada en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal frente a la conducta de Doña Benita al haber depositado el día 28 de septiembre de 2007 la solicitud de dos marcas españolas: número 2.792.224, denominativa, TUPPERSEX y número 2.792.226, denominativa, TAPERSEX, ambas, para designar servicios de la clase 41: Organización de exposiciones de contenido erótico, lúdico. Organización de eventos culturales, de festivales eróticos y de distracción. Organización de exposiciones y muestras con fines culturales. Servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión y/o el recreo de personas.

Como consecuencia de los referidos actos, interesó:

1.-) la declaración de nulidad de las dos marcas nacionales y su cancelación registral.

2.-) la condena de los demandados a: i) el cese del uso de los signos infractores; ii) la retirada de la totalidad de los productos, medios o materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos o publicaciones en los que se haya materializado la violación de las marcas de la actora, incluidos los dos libros antes indicados; iii) la destrucción de los soportes en los que se reproducen los signos infractores; iv) la indemnización del 1 % de la cifra de negocio que se acredite por las ventas de productos del mercado del sexo en las reuniones realizadas; v) la publicación de la Sentencia; vi) la cancelación y el cese de uso de los nombres de dominio; vii) renunciar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a las solicitudes de marca españolas y a abstenerse de cualquier forma de uso y; viii) el pago de las costas.

SEGUNDO.- De los pronunciamientos contenidos en la Sentencia de instancia.

La Sentencia de instancia estimó en parte la demanda con los siguientes pronunciamientos:

1.-) rechazó las excepciones de falta de uso opuestas por los demandados.

2.-) no se pronunció sobre las pretensiones deducidas respecto de la solicitud de la marca española 2.792.224, TUPPERSEX, ni sobre el cese y cancelación del nombre de dominio "Tuppersex.com" por la carencia sobrevenida de objeto sobre estos extremos y no existir interés legítimo, al constar la renuncia de las demandadas a su titularidad en el curso del proceso.



3.-) declaró la nulidad relativa de las marcas españolas números 2.495.206 y 2.495.207 por concurrir riesgo de confusión con las de la actora sin entrar a examinar la nulidad relativa por la especial protección otorgadas a las marcas comunitarias de la actora en su condición de marcas notorias.

4.-) condenó a las demandadas al cese del uso de los signos distintivos infractores:

TAPERSEX, TUPPERSEX, TAPER, TUPPER

y de los nombres de dominio: "tapersex.com", "tapersex.com.es" y "tapersex.org" en relación con la organización de reuniones de promoción y venta de productos y dispositivos del mercado del sexo y en relación con actividades encaminadas a la promoción y divulgación de dichas reuniones.

5.-) condenó a las demandadas a retirar y a destruir, a su costa, la totalidad de los productos, medios o materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos o publicaciones en los que se reproduzcan los signos infractores de las marcas comunitarias de la actora, entre ellas, las publicaciones "Es la hora de Tapersex" y de "Mujeres, juguetes y confidencias. Los secretos más íntimos desvelados en una reunión de Tapersex", incluyendo tanto los ejemplares que se encuentren a disposición de las demandadas como los que se encuentren a disposición de las editoriales y que no hayan sido vendidos al público.

6.-) condenó a las demandadas a la publicación de la Sentencia en dos periódicos generales de ámbito nacional.

7.-) desestimó la pretensión indemnizatoria por estar amparados los actos de las demandadas en el derecho al uso conferido por el registro de las marcas españolas.

8.-) desestimó la pretensión de competencia desleal y de infracción marcaria respecto de la solicitud de marca española número 2.792.226, TAPERSEX, para designar concretos servicios de la clase 41, toda vez que en el curso del proceso fue concedido el registro mediante Resolución de la OEPM de fecha 26 de agosto de 2008, tras la oposición de la marca TUPPERWARE, confirmada mediante Resolución de fecha 11 de febrero de 2009, que desestimó el recurso de alzada contra la anterior. Este pronunciamiento habilita a las demandadas a usar el signo TAPERSEX para designar los servicios de la clase 41 sin que pueda extenderse ese uso lícito al designado en la clase 35: reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad.

9.-) no efectuó especial imposición de costas a ninguna de las partes.

TERCERO.- De las alegaciones del recurso.

Frente a la Sentencia de instancia, sólo interpuso recurso de apelación la parte demandada quien, en síntesis, formuló las siguientes alegaciones:

1.-) oposición de la excepción de falta de uso de la actora de los servicios identificados en las clases 35 y 41.

2.-) improcedencia de la condena a cesar y a abstenerse en el futuro en el uso de signos que incorporen las denominaciones TUPPERSEX y TUPPER.

3.-) ausencia de riesgo de confusión en las marcas españolas 2.495.206 y 2.495.207 respecto de las prioritarias marcas comunitarias de la actora, lo que impide que puedan prosperar las acciones de violación y de nulidad relativa.

4.-) improcedencia de la condena a la retirada de las publicaciones "Es la hora de Tapersex" y de "Mujeres, juguetes y confidencias. Los secretos más íntimos desvelados en una reunión de Tapersex" y, de los ejemplares que se encuentren a disposición de las demandadas y a disposición de las editoriales.

CUARTO.- De la excepción de falta de uso de la marca de la actora respecto de los servicios designados en las clases 35 y 41.

La referida excepción de falta de uso está prevista en el artículo 41.2 (acción de infracción) y en el artículo 52.3 LM (acción de nulidad relativa) como una facultad otorgada al demandado, cuando el demandante sea titular de una marca que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, de exigirle la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. La consecuencia de la excepción es que la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.

En nuestro caso, se opuso la referida excepción para que la actora probara el uso de los servicios números 35 y 41 designados por la marca comunitaria número 1.438.670, ya relacionados más arriba.



La Sentencia de instancia consideró suficientemente acreditado el uso de la marca para, al menos, los siguientes servicios: asistencia de ventas, en concreto, consultoría en materia de técnicas y programas de venta; servicios de venta al por menor mediante reuniones domésticas, venta al por menor y educación, en particular cursos de cocina, formación en materia de presentación de productos.

La prueba en la que se apoyó el Magistrado de instancia fueron: interrogatorio del representante legal de la actora quien explicó la actividad comercial de la empresa en España y la estructura de personal que la atiende (empleados, distribuidores, monitores y presentadores) y los documentos números 38, 40 y 41 aportados por la actora en el acto de la audiencia previa.

En el recurso de apelación se alega que no se ha producido un uso externo y público porque el servicio de formación en técnica de ventas se imparte al personal que integra la misma estructura comercial de la actora y, no, a favor de terceros; no se percibe ningún tipo de retribución y; respecto de las reuniones con clientes, la marca se utiliza para identificar a los productos ofrecidos pero no identifica a la reunión.

De la abundante prueba documental aportada por la actora en el acto de la audiencia previa podemos concluir:

1.-) la marca TUPPERWARE no sólo designa productos sino que también identifica un especial sistema de venta mediante las reuniones de varios clientes en domicilios particulares donde se exhiben las características y se explican las funciones de los productos. La misma parte demandada reconoció la particularidad de este sistema de venta que ella también utiliza para ofrecer en venta sus productos eróticos como se comprueba con el examen de la página web a la que redireccionan los nombres de dominio litigiosos: "Y castellanizando el tan ilustrativo nombre de aquellas famosas reuniones de venta de recipientes de plástico, hemos puesto en marcha esta interesante iniciativa. TAPERSEX." (documentos números 17, 18 y 20 de la demanda). No se trata de una actividad interna porque este especial sistema de venta está dirigido a los clientes de los productos fabricados y comercializados por la actora.

2.-) se identifica con el distintivo TUPPERWARE la oferta pública a terceros para que se integren en la red comercial como distribuidores, monitores o presentadores ofreciendo contrapartidas económicas.

3.-) se ofrecen cursos de formación para los integrantes de la red comercial que tienen una simple relación mercantil con la empresa y a la que tienen que abonar una retribución por recibir los cursos y los materiales entregados.

4.-) se organizan cursos de cocina para el consumidor final.

5.-) el elemento de la retribución de los servicios no es determinante porque la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de diciembre de 2008, respecto de la exigencia del "uso efectivo" mantiene que lo fundamental es que se utilice con el fin de crear o conservar un mercado para los productos o servicios designados con el signo y ese uso puede ser realizado por una asociación carente de ánimo de lucro: "14 Como ha puntualizado el Tribunal de Justicia, de dicho concepto de «uso efectivo» de la marca se desprende que el titular de ésta debe utilizarla en el mercado de los productos o servicios protegidos con la marca y no sólo en la empresa de que se trate. La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas (sentencia Ansul, antes citada, apartado 37).

15 Por otra parte, la connotación económica de las marcas y de su uso se deriva del Convenio de París, en el que se hace referencia a las marcas con la expresión «marcas de fábrica o de comercio». Como se desprende del duodécimo considerando de la Directiva, ésta debe interpretarse de conformidad con dicho Convenio.

16 En relación con la cuestión de si puede considerarse que una asociación sin ánimo de lucro que desarrolla actividades como las descritas en los apartados 7 y 9 de la presente sentencia, lleva a cabo un uso efectivo de una marca en el sentido de la sentencia Ansul, antes citada, debe señalarse que no es determinante la circunstancia de que la oferta de productos o de servicios se realice sin ánimo de lucro.

17 En efecto, el hecho de que una asociación caritativa carezca de ánimo de lucro no excluye que puede tener el objetivo de crear y, en consecuencia, conservar un mercado para sus productos o sus servicios."

QUINTO.- Imprudencia de la condena al cese del uso de los signos que mencionen los distintivos TUPPERSEX o TUPPER.

Se fundamenta esta alegación en que nunca se han utilizado en el tráfico los distintivos indicados pues su registro sólo tuvo una finalidad meramente preventiva al tener como única intención la del uso de la denominación TAPERSEX y prueba de ello es que en el curso del proceso se renunció a la marca española número 2.495.206 TUPPERSEX, a la solicitud de marca española número 2.792.224, TUPPERSEX y, al nombre



de dominio "tuppersex.com". Consiguientemente, al no haber lesión a las marcas de la actora, resulta improcedente la condena al cese del uso.

La Sala rechaza esta alegación por las siguientes razones:

En primer lugar, consta en los documentos números 5 y 9 de la contestación la utilización del término TUPPERSEX para referirse a las reuniones que celebraba Doña Benita con sus clientes.

En segundo lugar, la renuncia a la marca española TUPPERSEX se produjo en el curso del procedimiento judicial cuando con anterioridad se había practicado un requerimiento a las demandadas para que cesaran en el uso. Como acertadamente se indica en la Sentencia de instancia, a pesar de la renuncia por parte de la demandada a la marca española número 2.495.206, existía un interés legítimo por parte de la actora en un pronunciamiento sobre la nulidad relativa pues los efectos retroactivos que se derivan de la declaración de nulidad son distintos de los efectos ex nunc de la renuncia.

En conclusión, al acreditarse el uso del signo infractor y al formar parte del objeto del litigio el registro y uso de la marca española número 2.495.206 TUPPERSEX, ningún obstáculo existe para la condena al cese de su uso.

SEXTO.- De la ausencia de riesgo de confusión entre las marcas nacionales números 2.495.206 y 2.495.207 y las marcas comunitarias de la actora.

Esta alegación general cubre la mayor parte del contenido del escrito de interposición del recurso de apelación pues, en el caso de prosperar, carecerían de fundamento las pretensiones de infracción y de nulidad relativa deducidas en la demanda.

1.- Comparación de los signos:

Los signos objeto de comparación son los siguientes:

Signo de la actora Signos de las demandadas

TUPPERWARE

TAPERSEX

www.tuppersex.com

www.tapersex.com.es

www.tapersex.org

La Sentencia de instancia, en el plano gráfico/visual, indica que: no deben considerarse los términos "www", "com", "es", "org" por su carácter genérico; en las marcas mixtas prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico; en las marcas compuestas, como en nuestro caso, donde se produce la unión de dos términos, prevalece el término TUPPER sobre el resto sin que esté afectado por el fenómeno de la vulgarización y, al final concluye que: entre TUPPERWARE y TUPPERSEX existe un paralelismo evidente mientras que en el caso de TUPPERWARE y TAPERSEX se produce un distanciamiento. En el plano fonético destaca una mayor similitud porque el término inicial de los signos comparados se pronuncia de igual manera. Por último, en el plano conceptual, destaca la importancia de la segunda parte de los signos confrontados: WARE y SEX reconociendo que habría una cierta distancia entre ellos. En conclusión, apreciados globalmente los tres elementos denominativos y teniendo en cuenta la gran fuerza distintiva del término TUPPER concluye que los signos son similares.

En el recurso de apelación se destaca como elemento importante del conjunto denominativo al término SEX, atribuyendo al término TAPER o TUPPER nula fuerza distintiva porque se ha convertido en un término genérico con el que se identifica por la generalidad de los consumidores a los recipientes de plástico con cierre hermético sin que ello equivalga a su vulgarización. La afirmación anterior se vería corroborada por la multiplicidad de registros existentes en la OEPM y en la OAMI que contienen el término TAPER que conviven en el mercado y, de otro lado, refiere resoluciones administrativas y jurisdiccionales donde se ha reconocido la sustantividad propia del término TAPERSEX y el carácter dominante del término SEX en el conjunto denominativo.

La Sentencia del anteriormente denominado Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 2008 (T 287/06) declara: "Es, además, jurisprudencia reiterada que una marca compuesta y otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, sólo pueden considerarse similares si dicho componente constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando éste puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de



la impresión de conjunto producida por ésta (véase la sentencia Torre Muga, antes citada, apartado 46, y la jurisprudencia que se menciona)."

La Sala acoge esta alegación del recurso porque partiendo de que nos encontramos en presencia de una marca compuesta TUPPER-WARE frente a TUPPER-SEX y TAPER-SEX, el elemento dominante en el conjunto denominativo no es el prefijo coincidente TAPER o TUPPER pues este término es notoriamente considerado por la generalidad de los consumidores como genérico al identificar a un envase de plástico con cierre hermético que sirve para guardar o conservar cosas sin relacionarlo directamente con la marca TUPPERWARE, la cual es considerada como una de las marcas más relevantes en el sector de los "tapers" o de los "tuppers". No es posible que el ius prohibendi de la actora pueda extenderse a cualquier signo que contenga el prefijo TAPER o TUPPER y, de hecho, la demandada ha aportado un importante número de marcas registradas en la OEPM y en la OAMI que contienen el término TAPER y conviven en el mercado sin interferencia alguna con la actora.

Por el contrario, el elemento dominante en la marca de los demandados es el término SEX que confiere al conjunto denominativo un especial significado que lo individualiza y aleja de la marca de la actora, en el que pasaría a ser dominante el término WARE. Esta especial connotación erótica o sexual que confiere el término SEX al conjunto denominativo se ve aún más reforzada con el elemento gráfico con el que se presenta, esto es, al lado de una figura compuesta por los glúteos de una mujer enmarcada por una forma poligonal rectilínea que asemeja a una casa con una chimenea humeante.

Así, en el plano fonético, la identidad de la pronunciación en el término inicial TAPER o TUPPER se ve fuertemente contrarrestada por la evidente diferencia en los términos finales, considerados dominantes, SEX/WARE.

En el plano gráfico, a la diferencia señalada sobre la adición de la composición gráfica en algunos de los signos de las demandadas, la diferencia evidente en los términos finales de las denominaciones en liza (SEX/WARE) diluye la similitud o identidad gráfica de los prefijos.

Por último, en el plano conceptual, la misma Sentencia de instancia reconoce que "podría hablarse de cierta distancia en las marcas en este aspecto." Mientras la generalidad del público no anglófono desconoce el significado del término WARE, no ocurre lo mismo con el término SEX cuyo significado conoce cualquier consumidor aunque no conozca el idioma inglés.

En conclusión, en la comparación de los signos se observa un elevado grado de disimilitud o de disparidad entre ellos.

2.- Comparación de los servicios:

Las dos marcas españolas de la parte demandada designan servicios de la clase 35: reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad.

Ya hemos dicho al confirmar la desestimación de la excepción de falta de uso que los servicios, cuyo uso por la actora han resultado acreditados, son: asistencia de ventas, en concreto, consultoría en materia de técnicas y programas de venta; servicios de venta al por menor mediante reuniones domésticas, venta al por menor y educación, en particular cursos de cocina, formación en materia de presentación de productos.

Resulta evidente la proximidad de los servicios que designan las dos marcas confrontadas pero no podemos desconocer que el especial sistema de venta mediante reuniones domésticas de grupos de clientes no está destinado a la venta de cualquier producto sino a aquéllos por los que son conocidas ambas partes en el mercado: artículos de menaje de hogar en el caso de la actora y, productos eróticos en el caso de la demandada, los cuales se corresponden con sectores económicos dispares y alejados entre sí.

3.- Distintividad:

Conforme a reiterada jurisprudencia comunitaria (entre otras STJ 22 de junio de 1999), puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, 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. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la



empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

Es cierto que la marca TUPPERWARE tiene un elevado grado de distintividad extrínseca porque es reconocida en el mercado como de una amplia difusión en el sector de los artículos de menaje de hogar.

Sin embargo, debemos hacer dos observaciones:

1.-) la distintividad intrínseca, esto es, la utilización de elementos denominativos que no describan ni sugieran el producto, no es acentuada porque ya hemos dicho que el término "tupper" o "taper" se ha convertido en un término genérico con el que se identifica habitualmente por la generalidad de los consumidores a un envase de plástico con cierre hermético destinado a guardar o a conservar productos.

2.-) la distintividad extrínseca no alcanza al tipo de productos objeto de la actividad económica desplegada por las demandadas que se dedican a la comercialización de productos eróticos.

En consecuencia, no puede alegarse un elevado grado de distintividad de TUPPERWARE para incrementar el elevado riesgo de confusión de las marcas de las demandadas.

4.- Público pertinente.

En nuestro caso, el consumidor destinatario que puede resultar afectado por el riesgo de confusión es el consumidor medio que, según constante doctrina jurisprudencial, es el normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pues los servicios que ofrecen están destinados a la generalidad de los consumidores sin que estemos en presencia de servicios para los que se precisen conocimientos especiales o profesionales ni tampoco ante productos de adquisición ocasional por su excesiva onerosidad. Así pues, el consumidor medio, si nos atenemos al conjunto de los parámetros considerados, no puede creer erróneamente que los servicios designados por la marca de la demandada tengan el mismo origen empresarial que los de la actora ni tampoco que exista algún tipo de vínculo económico entre las dos partes.

Aún siendo cierto que el riesgo de confusión es un concepto normativo que prescinde de la situación real del mercado y en el que basta la posibilidad de que se produzca la confusión en los consumidores destinatarios de los productos, resulta sorprendente que la actora no se apercibiera del uso de los signos TAPERSEX o TUPPERSEX, cuando éstos fueron usados, al menos, desde el año 2005, según el informe pericial, sino cuando realizó en el verano del año 2007 una búsqueda en la OEPM para otro procedimiento judicial, sin que haya aportado tampoco ninguna prueba de que en tan largo período de tiempo ni los consumidores ni su extensa red comercial se apercibieran del efectivo riesgo de confusión.

La conclusión a la que llegamos es que no concurre en nuestro caso el riesgo de confusión como fundamento de la acción de infracción, prevista en el artículo 9.1.b RMC ni tampoco de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 52, en relación con el artículo 6.1.b de la LM.

La Sentencia de instancia no entró a examinar la acción de infracción (artículo 9.1.c RMC) ni la de nulidad relativa (artículo 52 relacionado con el artículo 8 LM) fundadas en la especial protección que merece la marca TUPPERWARE en su condición de marca notoria o renombrada al considerarlo innecesario tras declarar la concurrencia del riesgo de confusión. Con el fin de agotar el examen de todas las cuestiones controvertidas en este proceso, acometemos su examen a continuación.

SÉPTIMO.- De la protección de las marcas comunitarias de la actora en su condición de marcas notorias.

Hemos de partir de que en nuestro caso, como ya hemos destacado al referirnos al elemento de la distintividad, el carácter notorio de la marca de la actora se extiende al sector del menaje del hogar sin que se haya acreditado su notoriedad respecto de todos los sectores económicos.

La especial protección que reciben las marcas notorias exige, al menos, la concurrencia de los siguientes requisitos: en primer lugar, la existencia de un vínculo entre la marca notoria y la marca posterior y; en segundo lugar, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: la existencia de un perjuicio al carácter distintivo; la existencia de un perjuicio al renombre; o el aprovechamiento indebido de su distintividad o de su renombre.

La STJ de 18 de junio de 2009 se refiere a estos requisitos en los siguientes términos: "36 Cuando se producen las violaciones a las que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, éstas son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de



renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (véanse las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 29 y 31, y Adidas y Adidas Benelux, apartado 41).

37 La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 garantiza la protección a favor de las marcas de renombre (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 31 y 32).

38 Esas infracciones son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de dicha marca y, en tercer lugar, la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 27).

39 En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación», dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 29).

40 En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos «difuminación» o «degradación», tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca.

41 El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» -también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

42 Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 28).

43 De ello se desprende que la ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca puede ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos más generales, al titular de ésta."

En relación con el requisito del vínculo, ya hemos señalado que existe disparidad entre los signos confrontados en la medida en que se destaca como elemento predominante el término SEX en lugar de TUPPER o TAPER, de tal manera que rechazábamos que se produjera una situación de riesgo de confusión. Pero como se indica en la STJ que acabamos de transcribir, para el establecimiento del vínculo basta con que exista cierto grado de relación o de evocación de la marca notoria en la marca o signo infractores. Podríamos llegar a aceptar que existe el vínculo entre ambas marcas en atención a los actos propios de la demandada cuando en la página web a la que redireccionaban sus nombres de dominio podía leerse: "Y castellanizando el tan ilustrativos nombre de aquellas famosas reuniones de ventas de recipientes de plástico, hemos puesto en marcha esta interesante iniciativa. TAPERSEX" (documentos números 17, 18 y 20 de la demanda).

Sin embargo, no basta con la existencia del vínculo sino que se exige la concurrencia de cualquiera de los requisitos antes indicados:

Para la prueba del perjuicio al carácter distintivo de la marca notoria, declara la STJ de 27 de noviembre de 2008: "para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro." Dicha circunstancia no se produce en nuestro caso porque el mismo representante legal de la actora manifestó en el acto del juicio que la filial en España había disminuido sus ingresos en los últimos cuatro años pero descartó que ello obedeciera a la utilización de TAPERSEX en el mercado.



El perjuicio al renombre exige que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca. Sin embargo, en nuestro caso, no se ha alegado ni probado que la utilización de TAPERSEX produjera una influencia negativa en la marca de la actora o que, de alguna manera, llegara a mermar el poder de atracción de la marca TUPPERWARE.

Por último, en cuanto al aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, TUPPERWARE, hemos de señalar que la gran distancia existente entre los productos ofrecidos en el mercado por las dos marcas en conflicto (artículos de menaje de hogar frente a productos eróticos) impide que pueda operar la transferencia de la imagen de la marca de la actora a favor de las marcas de las demandadas. En este sentido, el apartado 5 de la parte dispositiva de la STJ de 27 de noviembre de 2008 declara: "El hecho de que:

_ la marca anterior tenga gran renombre respecto de determinadas categorías específicas de productos o servicios y

- dichos productos o servicios y los productos o servicios para los que se registró la marca posterior no sean similares o sustancialmente similares y

- la marca anterior sea única respecto de cualesquiera productos o servicios y

- la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz

no constituye prueba suficiente de que con el uso de la marca posterior se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos, en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104 ."

En conclusión, tampoco concurre el fundamento de la infracción de la marca de la actora en cuanto marca notoria pues el vínculo es un elemento necesario pero insuficiente.

OCTAVO.- Recapitulación.

Una vez desestimadas las acciones de infracción y de nulidad relativa, resulta ya inútil el examen de la alegación relativa a la improcedencia de la condena a la retirada de las publicaciones "Es la hora de Tapersex" y de "Mujeres, juguetes y confidencias. Los secretos más íntimos desvelados en una reunión de Tapersex" y, de los ejemplares que se encuentren a disposición de las demandadas y a disposición de las editoriales, pues no es más que una de las consecuencias de la estimación de aquéllas.

De todo lo que antecede no cabe más que concluir en la desestimación de la acción de infracción y de nulidad relativa que se deducían en la demanda sin que el hecho de que se mantenga el pronunciamiento número 1 de la parte dispositiva de la Sentencia recurrida signifique una estimación parcial pues aquel pronunciamiento está motivado en una carencia sobrevenida de objeto de las pretensiones sobre una solicitud de marca y sobre un nombre de dominio de las demandadas como consecuencia de su renuncia durante el curso del proceso.

NOVENO.- De las costas causadas en la instancia.

A pesar de la desestimación de la demanda no procede efectuar especial imposición a la actora de las costas causadas en la instancia al concurrir la excepción prevista en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en la existencia de serias dudas de hecho motivadas por: a) la Resolución de la OEPM de 11 de febrero de 2008 que denegó el registro de la solicitud de marca española número 2.763.116, TAPPER SEX, para designar servicios muy similares a los de la demandada, después de la oposición de la actora, pudo hacer creer a ésta que podría obtenerse un pronunciamiento jurisdiccional favorable a sus intereses en el presente litigio; b) la existencia del llamado vínculo al que nos hemos referido en sede de infracción o de nulidad relativa de marca notoria; c) la creencia no arbitraria ni caprichosa de considerar que el elemento predominante en las dos marcas confrontadas era el término TUPPER o TAPER.

DÉCIMO.- De las costas causadas en esta alzada.

No procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada al haberse acogido el recurso de apelación según establece el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con estimación del recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número 2 de fecha dieciséis de junio de dos mil nueve , en las



actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución y, en su lugar, que desestimando la demanda promovida por la Procuradora Doña Esther Pérez Hernández, en nombre y representación de DART INDUSTRIES INC., contra Doña Benita y SOMEROTIC, S.L., debemos absolver y absolvemos a las demandadas de las pretensiones deducidas en su contra, sin efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en la instancia ni en esta alzada.

No procede efectuar pronunciamiento alguno sobre la solicitud de marca española 2.792.224, TUPPERSEX, ni sobre el nombre de dominio "tuppersex.com" por haber sobrevenido la carencia de objeto sobre estos extremos y no existir interés legítimo.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales acompañados de cuatro cajas que contienen los documentos aportados por la actora con su escrito de demanda y por la demandada con su escrito de contestación, así como los aportado en el acto de la audiencia previa, al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Istmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-