



Roj: **SAP A 4585/2009 - ECLI:ES:APA:2009:4585**

Id Cendoj: **03014370082009100549**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **02/07/2009**

Nº de Recurso: **569/2008**

Nº de Resolución: **283/2009**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL DE **MARCA** COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 569 ( C 24 ) 08.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 625 / 2007.

JUZGADO DE **MARCA** COMUNITARIA n.º 1.

**SENTENCIA NÚM.283/09**

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 dos de julio del año dos mil nueve.

El Tribunal de **Marca** Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Il'tmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de **Marca** Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por EL AYUNTAMIENTO DE BUÑOL y por ADIDAS ESPAÑA, SA, apelantes y apelados, por tanto, en esta alzada, representados, respectivamente, por los Procuradores D. VICENTE MIRALLES MORERA y D. DANIEL DABROWSKI PERNAS, con la dirección respectiva de los Letrados D. JOSÉ AGUSTÍN MORA GRANDEL y D. ALEJANDRO ANGULO LAFORA.

#### **I - ANTECEDENTES DE HECHO.-**

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de **Marca** Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 3 de septiembre del 2008, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente : "Que debo desestimar la demanda interpuesta por le Ayuntamiento de Buñol contra Adidas España SA, absolviendo a esta de las pretensiones contra ella formuladas, con imposición de costas a la parte actora

Que debo desestimar la demanda reconvencional interpuesta por Adidas España SA contra el Ayuntamiento de Buñol absolviendo a éste de las pretensiones contra ella formuladas , con imposición de costas a la parte actora reconvencional. "

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 9 / 6 / 09, en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

## II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

### PRIMERO.-

Ejercitadas por la parte demandante, el Ayuntamiento de Buñol, sobre la base jurídica, de un lado, de la Ley de **Marcas** y el Reglamento de **Marca** Comunitaria, y, de otra, de la Ley de Competencia Desleal, sendas acciones por infracción de sus derechos marcarios, derivados del registro de dos **marcas** nacionales denominativas ("La **Tomatina**", **marca** n.º 1680334, clase 41 y **marca** n.º 2473100, clase 25) y de una **marca** comunitaria, igualmente denominativa ("La **Tomatina**", **marca** n.º 2683969, clase 41), y por contravención de diversos preceptos de la LCD, y deducida reconvenición por la parte demandada, ADIDAS ESPAÑA, SA, en la que solicitaba la caducidad de las dos **marcas** españolas, por falta de uso, el Juzgado de **Marca** Comunitaria desestima tanto la demanda como la reconvenición, efectuando los siguientes razonamientos, que se estiman dignos de mención.

1º) Desatiende la pretensión de caducidad, por falta de uso, de la **marca** española n.º 2473100, registrada para la clase 25, por cuanto, a la fecha de presentación de la demanda (30 de octubre del 2007), no habían transcurrido aún los cinco años, a contar desde la fecha de publicación de su concesión (1 de noviembre del 2002), de que dispone el titular de una **marca** para usarla ( arts. 39.1 , 55.1.c y 58 LM ).

2º) Rechaza la solicitud de caducidad, por falta de uso, de la **marca** española n.º 1680334, concedida en el año 1992, para la clase 41 ("servicios de educación y esparcimiento, especialmente la organización de fiestas populares") porque existe prueba abundante de que el Ayuntamiento de Buñol emplea su **marca** "La **Tomatina**" para identificar los servicios de esparcimiento que consisten en una fiesta, de fama mundial, que se celebra en esa localidad el día 27 de agosto de cada año.

3º) Considera acreditado (no es objeto de discusión tampoco en esta alzada) que ADIDAS ESPAÑA, SA ha usado la **marca** ajena, del modo descrito en el tercer fundamento de derecho de la resolución recurrida (dicho sea en síntesis, empleo de la palabra "**TOMATINA**" en las cajas de una colección ("ADIDAS flavours of the World") de zapatillas de deporte, concretamente en dos de sus modelos, en una postal que se acompañaba a la caja y en un elemento interior de separación entre las zapatillas).

4º) Considera que no existe infracción marcaria con relación a las **marcas** nacional y comunitaria, registradas para la clase 41, porque, en primer lugar, no son notorias o renombradas, tal y como se pretendía por la actora; en segundo término, porque el uso del signo no implica aprovechamiento indebido o menoscabo del renombre ajeno ( art. 34.2.c LM ) y, por último, porque el uso efectuado por la demandada es un uso atípico, que se ha producido de una manera leal y no a título de **marca**.

5º) La no infracción de la **marca** española registrada para la clase 25 deriva también del argumento anticipado: el uso del signo por la demandada no lo ha sido a título de **marca**.

6º) Desestima las acciones fundadas en la LCD (arts. 6 y 12 ), con aplicación de la doctrina de que cuando el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito regulador del derecho de **marcas**, es éste el que debe dar solución al caso enjuiciado, sin que pueda acudir, subsidiariamente, y cuando la conducta no encuentra sanción en aquél, a la legislación (LCD) que tiene por objeto la regulación de las conductas concurrenciales en el mercado; ley ésta que debe quedar reservada a aquellos casos en que al supuesto de hecho se añaden otros elementos, que son inanes para la normativa marcaria, pero que pueden llevar a la tipificación de aquéllas como infracción de las normas de competencia.

Contra esta decisión se alzan las dos partes procesales: ADIDAS ESPAÑA, SA insiste en su pretensión de caducidad de las dos **marcas** españolas "La **Tomatina**"; el Ayuntamiento de Buñol reitera la solicitud de declaración de infracción de sus derechos de **marcas**, en los mismos términos expuestos en la demanda.

SEGUNDO.- Caducidad de la **marca** nacional n.º 2.473.100, "La **Tomatina**".-

De conformidad con el art. 55.1.c) LM , se declarará la caducidad de la **marca** cuando no haya sido usada conforme al art. 39, que dispone que, salvo en los casos justificativos de la falta de uso, la **marca** habrá de ser usada en España, de un modo real y efectivo, y para los productos o servicios para los que esté registrada, en el plazo de cinco años desde la fecha de publicación de su concesión, so pena de quedar sometida a las sanciones previstas en dicha Ley. Coherentemente con esta declaración, en la acción de caducidad por falta de uso corresponderá al titular demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39 LM (art. 58).



En el caso que nos ocupa, cuando el titular de la **marca** presentó la demanda por infracción del derecho derivado de su registro, no había transcurrido aún el plazo de cinco años a que se refiere el art. 39 LM . Es por ello por lo que, con buen criterio, el magistrado consideró que había sido prematura la invocación de caducidad de la **marca**.

Alega el apelante que, a la fecha de presentación de la reconvencción (el 23 de enero del 2008, en la que dedujo su pretensión de declaración de caducidad por falta de uso) ya habían transcurrido los cinco años a que se ha hecho referencia, razón por la que sí que podía pretender dicha caducidad. Añade que aceptar la tesis del juzgador supondría que una misma acción no podría formularse un mismo día (el referido 23 de enero del 2008), por una vía y por otra: podría serlo mediante una demanda (vía directa) pero no mediante reconvencción.

Olvida la parte apelante la doctrina jurídica de la "perpetuatio iurisdictionis", que impone estar a la situación existente al tiempo de la formulación de la demanda, por ser cuando quedó trabada la litis. En virtud de este principio hay que referir el pleito a la situación de hecho existente a la presentación de la demanda ( Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1983 y 3 de febrero de 1990 , citadas por la STS de 28 de mayo de 1997 ), ya que el proceso se inicia precisamente con la interposición de la demanda, no siendo posible tomar en cuenta actuaciones posteriores al ejercicio de la acción ( STS de 13 de mayo de 1995 ). La moderna jurisprudencia a la hora de fijar la génesis de la litispendencia -constitución de la relación jurídica procesal- acepta prácticamente sin fisuras el criterio que atiende a la presentación de la demanda siempre que sea admitida ( Sentencias 25 febrero 1983 , 3 febrero 1990 , 2 septiembre 1993 , 7 marzo 1996 , 8 noviembre 1997 , 26 enero 1998 , entre otras), solución que coincide prácticamente con la que destaca el acto procesal de la admisión aunque con efectos retroactivos a la fecha de la presentación, por todo lo que es desde este momento cuando operan los principios de la "perpetuatio " "iurisdictionis", "legitimationis" y "actionis", que obligan a estar a la situación de hecho existente al momento de la demanda para determinar la competencia y los requisitos de capacidad procesal y de legitimación. Dice la STS de 28 de mayo de 1997 : "por el principio de la perpetuatio iurisdictionis hay que referir el pleito a la situación de hecho existente a la presentación de la demanda, como esta Sala ya ha declarado".

Este principio ha sido consagrado por los artículos 410 y 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , según los cuales la litispendencia, con todos los efectos procesales, se produce desde la interposición de la demanda, si después es admitida y las alteraciones que se produzcan una vez iniciado el proceso en cuanto al domicilio de las partes, situación de la cosa litigiosa y objeto del juicio, no modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia. Respecto al cambio de circunstancias que pudieran producirse en el estado de las cosas o de las personas que hubiere dado origen a la demanda, el artículo 413.1 LEC establece que tales innovaciones no se tendrán en cuenta en la sentencia, excepto si la innovación privare definitivamente de interés legítimo las pretensiones que se hubieran deducido en la demanda, por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 22 .

En aplicación de esta doctrina, cuando el actor presentó la demanda, accionando sobre la base de su **marca** española, la caducidad por falta de uso no podía prosperar porque aún no se habían cumplido cinco años desde la publicación de su concesión. El demandante, pues, nada tenía que temer al respecto, siendo indiferente que, durante la tramitación procesal, el plazo de los cinco años ya se haya cumplido; ello, sin embargo, no habilita para que, deducida la pretensión de caducidad, se pueda estar para ese cómputo a un momento posterior al de la presentación de la demanda. Ciertamente es, por tanto, que, a partir del momento del transcurso de ese plazo, la pretensión de caducidad de la **marca** española podría haberse articulado de conformidad con lo previsto en la LM, mediante el ejercicio de una acción directa al respecto; ahora bien, ese ejercicio no puede producirse en el seno de un procedimiento iniciado cuando dicha **marca** no estaba sujeta a las sanciones que la LM establece para cuando su uso no se ha producido.

Por lo dicho, este motivo de recurso será desestimado, sin que haya de entrarse, por tanto, en disquisición alguna sobre si el uso de la **marca** se ha producido o no en el plazo legalmente previsto.

TERCERO.- Caducidad de la **marca** española n.º 1.680.334, "La **Tomatina**", clase 41.-

Dedica la apelante un breve motivo segundo, de su escrito de interposición del recurso de apelación, a insistir en que procede la declaración de caducidad de la citada **marca**, registrada para distinguir servicios de educación y esparcimiento, especialmente la organización de fiestas populares, por falta de uso. Denuncia que una cosa es la **marca** de servicios y otra, el servicio prestado, y que La **Tomatina** es una fiesta, que se celebra desde hace más de sesenta años, organizada por el Ayuntamiento de Buñol, pero ello no significa que se haya producido un uso de la **marca** de servicios.

Este motivo está igualmente destinado al fracaso. Añadir a la argumentación contenida en el segundo fundamento de la resolución recurrida, que resulta ciertamente alambicado pretender que la utilización



reiterada del signo elegido por el Ayuntamiento de Buñol ("La **Tomatina**") para distinguir el servicio que presta de esparcimiento y de organización de fiestas populares, aún cuando haya tomado el nombre de una fiesta que dicho Ayuntamiento venía organizando en la localidad años antes, no constituye un uso real y efectivo de la **marca** registrada, para los servicios precisamente para los cuales lo ha sido. La finalidad de la **marca** es la distinción de productos y servicios respecto de otros con los que pueda concurrir. No existe inconveniente alguno, desde el punto de vista jurídico, para que el signo que constituye la **marca** coincida con el servicio prestado, siempre que tenga carácter distintivo. En estos casos, en que **marca** y servicio tienen la misma denominación, el uso de la **marca** se revela por la propia prestación del servicio, y ello es lo que sucede en el caso que nos ocupa.

Por lo dicho en este fundamento y en el anterior, el recurso de ADIDAS ESPAÑA, SA habrá de ser completamente desestimado.

CUARTO.- Infracción de los derechos marcarios.-

Las acciones que se ejercitan en la demanda, y las consecuencias que de ellas dimanar, según lo solicitado en ella, descansan en las siguientes premisas jurídicas:

1º) El carácter de notoriedad de la **marca** comunitaria n.º 2.683.969 y de la **marca** española n.º 1.680.334, ambas denominativas y registradas para la clase 41, "La **Tomatina**".

2º) La infracción de la **marca** española n.º 2.473.100, registrada para la clase 25, denominativa, "La **Tomatina**", por haberse utilizado por la demandada un signo idéntico para productos idénticos ( art. 34.2.a LM ).

Ciertamente, el núcleo "duro" de protección de los derechos del demandante vendrá de la mano de la prohibición de uso de un signo idéntico a la **marca**, para servicios idénticos a aquéllos para los que la **marca** está registrada, es decir, del art. 34.2.a) LM . Efectivamente, y como manifestación primera del derecho exclusivo que tiene el titular de la **marca** para utilizarla en el tráfico económico, se encuentra la prohibición de que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico a la **marca**, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la **marca** está registrada. En el caso que nos ocupa, y sin necesidad siquiera de entrar en disquisiciones sobre las otras dos **marcas** del Ayuntamiento demandante (que buscarían la protección por vía del carácter renombrado o notorio de la **marca**, al ser absolutamente distintos los productos en los que se ha utilizado el signo - zapatillas - y el servicio distinguido con él - esparcimiento y fiestas populares -, al amparo del art. 34.2.c) LM y su homónimo en el RMC), la protección del signo registrado, y la viabilidad de las consecuencias legales que se anudan a su infracción, derivan con absoluta nitidez, al entender de este Tribunal, del art. 34.2.a), registrado para la clase 25 (calzado), pues se ha utilizado la **marca** ajena para identificar un producto idéntico a aquél para el que fue registrada.

La protección que dispensa a la **marca** el precepto que nos ocupa es, sin duda, la más directa de las que concede la LM, y ello origina una menor exigencia de requisitos para su infracción. La violación de la **marca** por utilización, en el tráfico económico, de un signo idéntico para productos idénticos, se ve dispensada de la acreditación del riesgo de confusión ( art. 34.2.b LM , que sí se exige en casos de falta de identidad de productos y/o servicios) y del aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la **marca** (art. 34.2.c, que se precisa para el caso de **marcas** notorias). Al titular de la **marca**, por tanto, para acreditar la infracción le basta la prueba de la utilización en el tráfico económico de un signo idéntico, para productos o servicios idénticos, a su **marca** registrada.

En el caso que nos ocupa, no se discute la identidad entre los signos ni el uso que del signo registrado ha hecho la demandada (es indudable que la **marca** ajena se ha utilizado en el tráfico económico para identificar ante los consumidores, con obvio propósito mercantilista, un modelo de zapatillas). Tampoco se discute la identidad de productos, zapatillas en ambos casos.

La cuestión nuclear del procedimiento se ha encontrado en la discusión acerca de si dicho uso lo ha sido o no a título de **marca**, ya que la demandada ha mantenido la posición de alegar que el uso que ha realizado no afecta al carácter distintivo de la **marca**, ya que se ha limitado simplemente a usar el nombre de una fiesta. Sería, según esta tesis, un caso de uso atípico de una **marca**, de un caso de "fair use".

Se abordará en un fundamento independiente el análisis de este motivo alegatorio.

QUINTO.-

Como frontispicio de toda la argumentación que, seguidamente, se hará, no debemos olvidar que nos encontramos ante un caso de titularidad de una **marca** española (el Ayuntamiento de Buñol es titular de la **marca** denominativa "La **Tomatina**") registrada para distinguir productos de la clase 25 (en particular, "vestidos, calzado, sombrero"), **marca** que se ha utilizado en el tráfico económico por ADIDAS ESPAÑA, SA, para identificar un modelo de zapatillas de deporte.





Aún siendo nociones básicas del derecho marcario, conviene recordar que la Primera Directiva 89/104/CEE afirma, en su artículo 2, que son **marca** todos los signos que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 4 del Reglamento CE 40/94 y nuestra Ley de **Marcas** -art. 4- y por tanto, cuando se hace uso de ella no para identificar sino para referenciar, la **marca** ni se desvirtúa ni pierde la naturaleza que le es intrínseca, pero deja de ejercer la función que le es específica y por ello no puede ser objeto de limitación o prohibición en ejercicio del derecho que dimana de la **marca** como derecho de propiedad especial. El TJCE, en el caso Hoffman-La Roche afirmó que "...la función esencial de la **marca** es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio...la **marca** debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa a la que pueda hacerse responsable de su calidad." ( STJCE 23-5-1978 ).

La **marca** del demandante, perfectamente válida mientras no se declare lo contrario, le confiere el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico ( art. 34.1 LM ), con la consecuente facultad de prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico a la **marca** para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la **marca** esté registrada (art. 34.2.a). Es decir, no se puede poner en tela de juicio la eficacia jurídica de dicho título de propiedad industrial: en tanto se encuentre vigente, la actora está facultada para ejercer el derecho de exclusión o "ius prohibendi" que contempla el Art. 34 de la Ley de **Marcas**, pero solo para evitar que un tercero utilice dicha denominación con finalidad distintiva, es decir, que la use en su genuina funcionalidad de **marca**.

Las limitaciones del derecho de **marca**, como supuestos legales en que se permite a un tercero el uso de la **marca** ajena en el tráfico económico, se contemplan en el art. 37 LM, y se supeditan a un uso conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, del nombre y dirección del tercero, de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos, o de la **marca**, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios. Ninguno de los tres apartados del mencionado art. 37 LM son invocados (obviamente no podrían serlo) por la parte demandada, que se limita, con escueta cita doctrinal, a afirmar que la enumeración de los usos atípicos del art. 37 LM no debe entenderse taxativa, ya que es posible identificar otros usos distintos que habrían de reputarse válidos.

Aparte de lo discutible que siempre se antojan las construcciones doctrinales que van más allá del texto literal de la norma, este Tribunal considera que la utilización de la **marca** ajena para la distinción de un producto idéntico, como es el caso que nos ocupa, no constituye un supuesto de uso "problemático" de dicha **marca** (como pretende la demandada), sino de auténtica infracción marcaria; y ello, por más que, como se alega, ese uso del signo "**Tomatina**" se vea acompañado de la **marca** "Adidas", a la que, según se dice, se otorga un papel principal y preponderante, que lleva a que no exista en los consumidores atisbo alguno de duda sobre el origen empresarial del producto. Que la **marca** ajena sea utilizada junto a una propia no es un caso legal de limitación del derecho exclusivo del titular de la primera, como se ha visto. Que la **marca** propia sea tan conocida o renombrada que, a pesar de la utilización de la ajena, no se enturbia en absoluto la identificación del origen empresarial del producto (zapatillas), no es argumento suficiente, al entender de este tribunal, que ampare el uso de dicha **marca** ajena, so pena de conceder una auténtica patente de corso a las grandes multinacionales, habitualmente titulares de **marcas** muy conocidas y renombradas, para la utilización impune de aquéllas,

Nos encontraríamos, de admitir esta tesis, ante una fuerza absorbente de tal entidad, de que gozarían los titulares de **marcas** notorias, que dejaría prácticamente vacías de contenido otras **marcas**, de menor fuerza, y aún idénticas, que tienen por misión, no se olvide, distinguir productos idénticos.

Este Tribunal Español de **Marca** Comunitaria ha tenido ocasión de pronunciarse, con anterioridad ( sentencia de 22 de noviembre del 2005 ), sobre el uso del signo ajeno a título de **marca**, realizando una serie de disquisiciones plenamente trasladables al caso que nos ocupa: "En sexto lugar, por lo anteriormente dicho no puede prosperar la alegación de la impugnante acerca del concepto en que se ha utilizado el término "PROTEST" pues invoca que se ha utilizado en concepto de adorno y nunca a título de **marca**. A estos efectos, debemos de traer a colación los criterios que se extraen de la STJC de 12 de noviembre de 2002 (Arsenal c Matthew Reed) donde expresamente se dice: "Una vez se ha comprobado que en el asunto objeto del procedimiento principal el uso del signo de que se trata por el tercero puede afectar a la garantía de procedencia del producto y que el titular de la **marca** debe poder oponerse a dicho uso, esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que, en el marco de dicho uso, la **marca** se perciba como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la **marca**." Si aplicamos ese criterio a nuestro caso, debemos de concluir que si el uso del signo "PROTEST" en las camisetas de las demandadas ya afecta a la garantía de la procedencia del producto, función esencial de la **marca**, ello no puede quedar desvirtuado por la alegación de que su empleo lo ha sido en concepto de adorno". Es decir, el uso del signo "**Tomatina**", aún cuando lo sea junto al signo propio "Adidas", afecta a



la garantía de procedencia del producto, pues el titular de aquél lo ha registrado con la finalidad de que los destinatarios asocien dicho signo con productos como puedan ser el calzado, y dentro de este género, las zapatillas de deporte.

SEXTO.-

Dos disquisiciones más consideramos convenientes hacer con relación al uso que ha hecho ADIDAS ESPAÑA, SA, de la **marca** ajena.

La primera (y aún cuando este presupuesto no sea preciso para estimar la infracción, como se ha dicho) que esa utilización del signo "**Tomatina**" por parte de la demandada es claramente susceptible de ocasionar un riesgo de confusión en el público, incluyendo el riesgo de asociación, en el sentido de que se pueda considerar (con sólido fundamento, al encontrar en un producto dos **marcas** registradas) que existe algún tipo de concierto o colaboración entre el Ayuntamiento de Buñol y ADIDAS ESPAÑA, SL, en cuya virtud ésta quede facultada para el uso de aquél.

En segundo lugar, y aún admitiendo a los meros efectos de disquisición jurídica, que el uso de la **marca** ajena encuentre amparo en el art. 37 LM (aunque no en su literalidad), ya se ha dicho que este precepto supedita dicha utilización se haga conforme a prácticas leales en materia industrial o comercial. En el procedimiento ha quedado prueba suficiente de otra multinacional (Procter & Gamble España, que es tanto como identificar a "Ariel") que, en su día (año 2005) se dirigió al Ayuntamiento de Buñol y obtuvo una licencia para el uso de la **marca** "La **Tomatina**", para utilizarla con relación a la publicidad del detergente Ariel. Ese modo de proceder es, por supuesto, plenamente conforme a las prácticas leales en materia comercial. A sensu contrario, no parece que el modus operandi de la demandada lo sea, ya que, a pesar de la publicidad inherente al registro de la **marca** "**Tomatina**" para productos de la clase 25, no se ha alegado siquiera que se dirigiera, en modo alguno, al Ayuntamiento de Buñol solicitándole autorización para el uso de su **marca** registrada; por el contrario, procedió, por auténtica vía de hecho, a su utilización, en conjunción con la propia, para identificar en el mercado un modelo de zapatillas de deporte.

Es por todo lo que se ha razonado por lo que se estimará que, efectivamente, la utilización que se ha hecho por la demandada de la **marca** "**Tomatina**", en los modelos de zapatillas ZX 900 Lux y Country 73, infringe los derechos marcarios de la demandante, conforme se ha indicado.

Se dedicarán los siguientes fundamentos a las consecuencias pretendidas por la actora, derivadas de dicha infracción. Las declaraciones de titularidad contenidas en los apartados A) y B) del suplico de la demanda no precisan ser efectuadas, por cuanto derivan del registro de la OEPM. La infracción de los derechos marcarios se ha de entender referida a la **marca** española n.º 2473100, registrada para distinguir productos de la clase 25, por cuanto es la que proporciona una más directa protección, según lo argumentado con anterioridad, dada la plena identidad entre signos y productos. Sobre la base de esta infracción, además, es posible otorgar a la actora (sin perjuicio de las matizaciones que, más adelante, se harán) todas las consecuencias que pretende en la demanda. No se estima, pues, preciso entrar a efectuar disquisiciones sobre la protección que se dispensaría al signo por vía de otras **marcas** registradas, tanto en la OEPM como en la OAMI, por cuanto el signo protegido de la actora ("**Tomatina**") y su interés se ven suficientemente cubiertos con la declaración de infracción que en esta sentencia se hace; y sin que, de otro lado, pueda considerarse la existencia, autónoma, de una acción dirigida simplemente dirigida a obtener una declaración de notoriedad de una **marca**; acción, dicho sea de paso, no ejercitada en modo alguno.

Al estimarse la acción principalmente ejercitada (por infracción de **marca**) no ha lugar a entrar en las ejercitadas con carácter subsidiario (por competencia desleal).

SEPTIMO .-

Por último resta por determinar la procedencia de las medidas interesadas por la actora, a consecuencia de la infracción marcaria, tal y como se ha definido en fundamentos anteriores:

La cesación de los actos que violen su derecho ( art. 34.1.a LM ), que se ha de manifestar en la obligación de cesar en la utilización en el tráfico económico de la denominación "**Tomatina**" en sus productos de calzado, especialmente en los modelos ZX 900 Lux y Country 73.

La de remoción o retirada (art. 34.1.c), del mercado de cualesquiera elementos o soportes en que se utilice la denominación "**Tomatina**" y, en especial, los modelos de zapatillas ZX 900 Lux y Country 73.

En cambio no procede la publicación de la sentencia en tres periódicos de tirada nacional, ya que, aunque se trata de una de las medidas que puede interesar el titular marcario ( art.41.1.e LM ), ello no quiere decir que sea de aplicación automática sino que habrá que acudir al caso concreto y determinar si esa información deviene necesaria para restituir la buena imagen de la **marca** infringida ante los consumidores e ilustrar a estos para



evitar posibles equívocos. La propia mención que realiza ley a "las personas interesadas" pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada. De este modo, no se ha justificado que la demandada haya efectuado publicidad en los medios de los productos sujetos al signo ajeno, razón por la que no aparece como necesario imponer a la demandada publicitar en el mercado español a su costa el fallo, pues la naturaleza de la medida no es punitiva ni ejemplificante, con una finalidad preventiva general.

OCTAVO.-

Con relación a la indemnización, la actora solicitó en la demanda, al menos, el 1 % de los ingresos obtenidos por la demandada con la comercialización de las zapatillas en cuestión, y, como indemnización de cuantía superior, y sin mayor precisión, la que resultara teniendo en cuenta los criterios del 43.2.a (consecuencias económicas negativas) y art. 43.2.b (regalía hipotética), anunciando la práctica de una pericial para su determinación. Aparte, solicitó, aún sin reflejo en el suplico de la demanda, doce mil euros en concepto de daño moral. Con posterioridad procesal, y cuando se propuso la prueba pericial, el criterio de indemnización por el que finalmente optó fue el de la regalía hipotética.

Antes de continuar (y ello, por lo alegado en fase de alegaciones en vista celebrada ante este Tribunal, a consecuencia de la pericial practicada en la segunda instancia; momento en el que se dijo que ya desde la contestación se había solicitado la aplicación del art. 219 LEC ) conviene poner de manifiesto que la parte demandada sólo invocó el art. 219 LEC , en la contestación a la demanda, en el apartado IX ("Inexistencia de daños y perjuicios ni de enriquecimiento injusto por competencia desleal"), pero no en el apartado VII, que fue el que dedicó a la inexistencia de daños y perjuicios derivados de las acciones de infracción de **marca**; apartado en el que se dio cumplida contestación a cada uno de los conceptos indemnizatorios solicitados de contrario. Por tanto, ningún razonamiento deberemos verter al respecto del mencionado precepto.

La indemnización solicitada por daño moral no puede ser atendida, por dos motivos. En primer lugar, porque el art. 43.2 (en redacción dada por la Ley 19/2006 , que amplía los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y establece normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios; Ley que es producto de la transposición de la Directiva 2004/48 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, tiene por objetivo aproximar las legislaciones sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior) solo la contempla para el supuesto encuadrado en el apartado a), no para el b), que es por el que ha optado el demandante. El art.13.1 de la Directiva acentúa la procedencia del daño moral solamente para el primero de los casos referidos, al establecer que "Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión".

En segundo término, por la falta total y absoluta de prueba de que dicho daño, el moral, haya existido realmente. Ni una sola alegación se vierte para fundarlo.

Con relación a la indemnización pedida por lo que habitualmente se conoce con el nombre de regalía hipotética ( art. 43.2.b LM , "La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho"), su importe ha quedado suficientemente acreditado, en cantidad de 18.000 €, según deriva de la pericial practicada en esta segunda instancia. El perito ha explicado, de modo sumamente claro, y tal y como se contiene en el informe, el sistema, generalmente aceptado en la práctica, que le ha conducido a la conclusión de que la demandada debería haber pagado 18.000 € a la actora por la concesión de la licencia. Téngase en cuenta que la otra licenciataria de la **marca**, Procter Gamble España (Ariel) pagó en su día noventa mil euros por la licencia que le fue concedida. Argumentos vertidos por la demandada, del tipo de cómo se iban a pagar dieciocho mil euros por una licencia que amparara simplemente un volumen de negocios, derivados de la venta de los 117 pares de zapatilla, de poco más de siete mil euros, encuentran debida contestación, de un lado, en el propio informe pericial ("...valor aceptable (para Adidas) a pesar de resultar superior al volumen de ventas realizado, asumiendo ese coste como una inversión por los beneficios indirectos de cara a la implantación de la **marca** en el mercado del coleccionismo"), y en las declaraciones del perito en el acto de la vista (en el sentido de que, de cualquier forma, la comparativa no debería ceñirse a la venta de este modelo de zapatillas, sino del conjunto de toda



la colección, integradas por más modelos), y, de otro, en el razonamiento de que no puede hacerse depender un hecho ex ante (el precio que hubiera debido pagarse por la concesión de una licencia habilitante para el uso de la **marca** ajena) de uno ex post (las ganancias o beneficios obtenidos por el licenciatario, en el ejercicio de su actividad empresarial derivada de la licencia en cuestión, que dependen de circunstancias meramente empresariales).

La condena, por tanto, lo será al pago de 18.000 €.

NOVENO.-

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Dado que la estimación parcial del recurso supone, sin embargo, una estimación sustancial de la demanda (a excepción de la indemnización del daño moral, a cuya oposición dedicó la demandada diecisiete líneas de los 81 folios que integraban la contestación -reconvención, y a excepción de la publicación de la sentencia, todos los demás pedimentos se han concedido), de conformidad con el art. 394.1 de la LEC., las costas de la primera instancia se impondrán a la parte demandada.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de **Marca**.

### III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de EL AYUNTAMIENTO DE BUÑOL contra la sentencia dictada por el Juzgado de **Marca** Comunitaria n.º 1, de fecha 3 de septiembre del 2008, en los autos de juicio ordinario n.º 625 / 07, debemos revocar y revocamos dicha resolución en el sentido de dictar otra que, con estimación sustancial de la demanda interpuesta por aquél contra ADIDAS ESPAÑA, SA, declara la infracción por parte de ésta del derecho exclusivo que le corresponde sobre la **marca** española n.º 2473100, y, en consecuencia, se condena a la demandada a:

La cesación de los actos que violen su derecho, que se ha de manifestar en la obligación de cesar en la utilización en el tráfico económico de la denominación "**Tomatina**" en sus productos de calzado, especialmente en los modelos ZX 900 Lux y Country 73.

La de remoción o retirada del mercado de cualesquiera elementos o soportes en que se utilice la denominación "**Tomatina**" y, en especial, los modelos de zapatillas ZX 900 Lux y Country 73.

Pagar a la demandante 18.000 € por los daños y perjuicios ocasionados.

Todo ello, imponiendo a la demandada las costas de la primera instancia, y sin hacer especial imposición de las ocasionadas en esta alzada.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales 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, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.