



Roj: **SAP M 7105/2012 - ECLI:ES:APM:2012:7105**

Id Cendoj: **28079370282012100124**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **27/04/2012**

Nº de Recurso: **563/2010**

Nº de Resolución: **126/2012**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Madrid, núm. 2, 27-10-2009 ,
SAP M 7105/2012**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00126/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

t6

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN: 563/10.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 89/08.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.

Parte apelante/Impugnada: DON Justino

Procurador: Don Francisco Javier Soto Fernández.

Letrado: Doña Rosa Colmenar Soto.

Parte apelada/Impugnante: "THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES, AG" ("THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES, S.A." y "THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES, LTD")

Procurador: Don Rafael Gamarra Megías.

Letrado: Don Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ANGEL GALGO PECO

D. GREGORIO PLAZA GONZALEZ

D. ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ

SENTENCIA Nº 126/2012

En Madrid, a veintisiete de abril de dos mil doce.



En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 563/2010, interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de octubre de 2009, dictada en el juicio ordinario núm. 89/08 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante e impugnado, DON Justino ; y, como apelada e impugnante, la mercantil "THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES, AG" ambos representados y defendidos por los profesionales antes reseñados.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La entidad "THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES, AG" formuló demanda contra don Justino , por la que solicitaba que:

"1.DECLARE:

1.1. Que Swatch AG ostenta frente al demandado un derecho preferente sobre los distintivos TOURBILLON y (Consta imagen en la Sentencia original).

1.2. Que las marcas impugnadas han sido solicitadas de mala fe.

1.3. Que las marcas impugnadas son susceptibles de generar engaño en lo tocante a su origen empresarial.

1.4. Que el uso que el demandado hace de las marcas impugnadas constituye una infracción de los derechos de las marcas prioritarias de Swatch AG y un acto de competencia desleal.

1.5. Que como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad o, en su defecto, la caducidad de las marcas impugnadas.

2.CONDENE A LA DEMANDADA:

2.1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.2. A abstenerse en lo sucesivo a utilizar cualquier otro signo que resulte confundible con las marcas prioritarias TOURBILLON¿.

2.3. A retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figuren los distintivos objetos de la acción, por violar las marcas prioritarias de Swatch AG y por constituir actos de competencia desleal.

2.4. A indemnizar a las demandantes (i) los daños irrogados en un importe de 30.000Ñ (ii) el lucro cesante en importe que resulte de aplicar el 12% a la cifra de negocios realizada por la demandada con las marcas impugnadas y en todo caso, el 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados.

3.- ORDENE EN SU DÍA:

4. La cancelación del registro de las marcas números M-2612613 y M-2726873, remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Todo ello con expresa imposición de costas a la demandada."

SEGUNDO.- La parte demandada contestó a la demanda y formuló reconvenición solicitando se dictara sentencia condenando al demandante:

"Al cese en su conducta, así como a abstenerse de seguir realizando tales prácticas en el futuro. Y al abono a mi mandante de la cantidad que su señoría estime en ejecución de sentencia, en concepto de daños y perjuicios tanto económicos como morales, sirviendo de referencia para el cálculo del lucro cesante el mismo porcentaje de aplicación que la demandante estima adecuado al negocio objeto de distribución de la citada marca.

Solicitando que se publique la sentencia a costa del demandado en los periódicos de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley de Competencia Desleal ."

TERCERO.- Por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid se dictó sentencia con fecha 27 de octubre de 2009 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Gamarra Megías, en nombre y representación de The Swatch Group Management Services AG (The Swatch Group Management Services SA) (The Swatch Group Management Services LTD), debo declarar y declaro que la actora ostenta frente al demandado D. Justino un derecho preferente sobre la marca Tourbillon y sobre la



marca gráfica notoria no registrada; que la marca mixta M- 2612613 y la marca gráfica M-2726873, han sido solicitadas por el demandado de mala fe; que el uso que el Sr. Justino hace de dichas marcas constituye un acto de competencia desleal; que como consecuencia de lo anterior, debo declarar y declaro la nulidad de la marca mixta M-2612613 y de la marca gráfica M-2726873; condenado al demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones; a abstenerse en lo sucesivo de utilizar cualquier otro signo que resulte confundible con las marcas prioritarias Tourbillon; a retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figuren los distintivos objeto de la acción, por violar las marcas prioritarias de la actora y por constituir actos de competencia desleal, debiendo de condenar y condenando al demandado a indemnizar a la actora en la suma 23.139,33.-euros, más los intereses legales de la indicada cantidad. Ordenando la cancelación del registro de las marcas números M-2612613 y M-2726873; abonando cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Que desestimando la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Francisco Javier Soto Fernández, en nombre y representación de D. Justino , debo absolver y absuelvo a Swatch AG, de la totalidad de los pedimentos deducidos en su contra, con expresa imposición de las costas ocasionadas al demandante reconvencional." .

CUARTO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandada se interpuso recurso de apelación al que se opuso la parte demandante que, además, impugnó la sentencia. Admitido el recurso de apelación y la impugnación de la sentencia y tras los trámites oportunos, se elevaron las actuaciones a esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, formando el correspondiente rollo que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 26 de abril de 2012.

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

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la demanda origen de las presentes actuaciones la parte actora, la entidad "THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES, AG" ("THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES, S.A." y "THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES, LTD") ejercitó diversas acciones fundadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal contra don Justino , alegando, en esencia, que era titular de una marca internacional, con efectos en España, denominativa TOURBILLON y de la marca gráfica no registrada (Consta imagen en la Sentencia original), ambas notorias, "para identificar una cadena de tiendas en las que comercializa relojes y otros productos de la clase 35"; signos que el demandado ha solicitado de mala fe y obteniendo su registro en clase 35, concretamente de una marca mixta cuya parte denominativa incluye la palabra TOURBILLON, así como una marca gráfica idéntica a la marca notoria no registrada de la parte demandante, utilizando el demandado un tercer signo sólo parcialmente coincidente con sus registros.

Como consecuencia de lo anterior la parte actora interesa que se declare la nulidad de las marcas registradas por la parte demandada por haberlas solicitado de mala fe (artículo 51.1.b de la Ley de Marcas), así como por incurrir en causa de nulidad relativa (artículo 52.1 de la Ley de Marcas) y, subsidiariamente, solicita que se declare su caducidad por el carácter engañoso de las marcas (artículo 55.1 de la Ley de Marcas). Además, considera que el uso de las marcas impugnadas infringe las marcas notorias de la demandante y que el registro de mala fe y el carácter engañoso de los signos de la demandada integran ilícitos concurrenciales contrarios a la cláusula general y de engaño (artículos 5 y 7 de la Ley de Competencia Desleal , en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre), interesando con fundamento en la Ley de Marcas una indemnización de daños y perjuicios, conforme al criterio de la regalía hipotética, consistente en el 12% de la cifra de negocio realizada por el demandado con las marcas impugnadas, así como la cantidad de 30.000 euros en concepto de daño moral, además de las demás pretensiones declarativas y de condena reflejadas en el suplico de la demanda, transcritas en el primero de los antecedentes de hecho de esta resolución.

Por su parte, el demandado se opuso a la demanda y formuló reconvención ejercitando acciones de cesación e indemnización de daños y perjuicios, en los literales términos reflejados en el segundo antecedente de hecho de esta resolución, al considerar que el uso por la demandante reconvencida del gráfico (Consta imagen en la Sentencia original) infringía la marca gráfica registrada por el demandado reconvenciente y, además, constituía una variada gama de ilícitos concurrenciales, concretamente, se califica como actos de confusión (artículo 6), imitación (artículo 11), explotación de la reputación ajena (artículo 12) y de violación de normas (artículo 15).

La sentencia recaída en primera instancia desestimó la reconvención y estimó parcialmente la demanda acogiendo la acción de nulidad absoluta de las marcas de la parte demandada al haberlas solicitado de



mala fe (artículo 51.1.b de la Ley de Marcas), con conocimiento de la utilización por la demandante de sus marcas, calificando de notoria la marca no registrada. Además, considera que el registro de ambas de mala fe constituye un acto de competencia desleal y, en consecuencia, declara la nulidad de las marcas registradas por el demandado, acogiendo las acciones declarativas y de cesación formuladas en la demanda y parcialmente la indemnizatoria, condenando al demandado al pago de la cantidad de 23.139,33 euros, correspondiente al 3% de su facturación en el período 2005-2009, rechazando la indemnización por daño moral.

Contra la sentencia se alza la parte demandada que interesa su revocación para que se desestime la demanda al no haber registrado sus marcas de mala fe, alegando el demandado que desconocía los signos de la demandante hasta el año 2007, cuyo carácter notorio también se rechaza, sin que, en consecuencia, pueda declararse la nulidad de las marcas del demandado, ni la infracción de las de la demandante, ni la concurrencia de actos de competencia desleal. Además, interesa la íntegra estimación de la demanda reconvenida con el argumento de que la marca denominativa TOURBILLON fue registrada por el demandante reconvenido en el año 2001 y no se usó en España hasta el año 2007, por lo que debe considerarse caducada.

La parte actora se opone al recurso de apelación e impugna la sentencia para que se incremente la indemnización de daños y perjuicios hasta la suma de 92.557,32 euros, aplicando el porcentaje del 12% de la facturación del demandado conforme a lo pedido en la demanda y para que se acoja también la indemnización por daño moral en la cuantía de 30.000 euros.

SEGUNDO.- Para la adecuada resolución del recurso de apelación conviene precisar los hechos que se estiman probados en virtud de la prueba practicada en primera instancia. Dichos hechos son los siguientes:

1.- La entidad "THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES, AG" es titular de la marca internacional nº 771770, denominativa "TOURBILLON", con efectos en España desde el 17 de septiembre de 2001, registrada en la clase 35 para distinguir, entre otros servicios (que no productos), los de venta al detalle (documento nº 1 de la demanda).

2.- La entidad actora, a partir del año 2001 y en sucesivas fechas no determinadas, comenzó a abrir boutiques de lujo en diferentes ciudades de mundo, entre otras, Crans-Montana, Lausane, Lugano, Montreux, St. Mortiz, todas ellas en Suiza, Ámsterdam (Holanda), Baden-Baden (Alemania), Mykonos (Grecia), Porto Cervo y Portofino (Italia), identificando los locales y los servicios prestados en los mismos con el signo TOURBILLON y el gráfico (Consta imagen en la Sentencia original) , establecimientos en los que vende al público artículos de relojería y joyería de alta gama (documentos nº 6 y 7 de la demanda y folios 147 y 150).

3.- A principios del año 2007, la entidad actora abrió en Puerto Banús (Marbella) una boutique de lujo para la venta de los citados artículos de relojería y joyería, con el rótulo TOURBILLON e identificando los servicios prestados en el establecimiento con los signos TOURBILLON y el gráfico (Consta imagen en la Sentencia original). La licencia de apertura del establecimiento fue concedida el día 11 de enero de 2007 (folios 75, 128, 239 a 241, 250 a 259 y 391).

4.- El demandado es titular de las siguientes marcas españolas:

4.1. marca mixta con el denominativo TOURBILLON, nº 2.612.613, registrada en la clase 35 para distinguir los servicios de comercio al mayor y menor de joyería y relojería, solicitada el 7 de septiembre de 2004 y concedida el día 8 de junio de 2005 (documento nº 3 de la demanda), cuya representación gráfica es la siguiente:

(Consta imagen en la sentencia original)

4.2. marca gráfica nº 2.726.873, registrada en la clase 35 para distinguir los servicios de comercio al mayor y menor de joyería y relojería, solicitada el 11 de agosto de 2006 y concedida el día 19 de febrero de 2007 (documento nº 4 de la demanda), cuya representación gráfica es la siguiente:

(Consta imagen en la sentencia original)

5.- El demandado utiliza en el tráfico económico como marca y nombre comercial el siguiente signo para identificar al empresario y los servicios que presta en su establecimiento abierto al público en Madrid para la venta de joyería y relojería:

(Consta imagen en la sentencia original)

(documento nº 16 de la demanda y documentos nº 10 a 15 de la contestación a la demanda y reconvenición).

TERCERO.- La sentencia apelada declara la nulidad de las marcas del demandado al entender que fueron solicitadas de mala fe, todo ello al amparo del artículo 51.1.b de la Ley de Marcas .



La demandada reconviniente niega que solicitara sus marcas de mala fe, en esencia, al mantener que no tuvo conocimiento de los signos de la demandante reconvenida hasta el año 2007 y que los mismos no tenían carácter notorio.

El artículo 51.1.b de la vigente Ley de Marcas prevé la nulidad del registro de una marca cuando el solicitante al presentar la solicitud hubiera actuado de mala fe.

Como hemos señalado en anteriores resoluciones (sentencias de 19 de diciembre de 2008 , 6 de noviembre de 2009 , 19 de febrero y 23 de abril de 2010 y 7 de octubre de 2011 , entre otras), a falta de definición legal cabe considerar un criterio acertado para aproximarnos al concepto de mala fe a los efectos del artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas , el ofrecido por la jurisprudencia en relación con la Ley 32/1988 al examinar la imprescriptibilidad de la acción de nulidad relativa cuando la marca impugnada hubiera sido solicitada de mala fe. La jurisprudencia entendía en dicho contexto que la mala fe hacía referencia: "1) Tanto a la mala fe subjetiva, teñida de elementos psicológicos, que en materia de signos distintivos debemos entender en el sentido de consciencia o ignorancia no excusable de la irregularidad de la solicitud, , bien que la inexcusabilidad nos remite a un criterio objetivo. 2) Como a la mala fe objetiva o actuación contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en unas circunstancias concretas" (sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1999).

En el mismo sentido, la doctrina hace referencia tanto a la mala fe subjetiva como a la objetiva, lo que se contrapone a la buena fe, entendiendo por buena fe subjetiva el desconocimiento no negligente de la existencia de vicios o irregularidades en la solicitud de registro por parte del solicitante. Por su parte, la buena fe objetiva consistiría en la observancia por el solicitante de una conducta formal y materialmente exigible conforme a Derecho, esto es, leal, honesta, correcta y esencialmente diligente.

También se ha descrito la mala fe como la conducta deshonesta del solicitante que despliega un comportamiento contrario a las prácticas comerciales observadas en el sector de que se trate.

El Tribunal Supremo en sentencia de 25 de enero de 2007 pone el acento en el aspecto subjetivo cuando señala que: "La buena o mala fe que contempla el art. 48.2 de la Ley de Marcas de 1988 corresponde a la modalidad subjetiva, caracterizada por el conocimiento o desconocimiento modalizado de una situación. La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza. la mala fe se refiere al conocimiento, al tiempo de la solicitud del registro, de la existencia de una marca, anteriormente solicitada o registrada, que designa productos idénticos o similares, y que se da una identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual que pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Recientemente, refiriéndose específicamente al artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas , nuestro más Alto Tribunal parece inclinarse por la mala fe objetiva, al señalar en sentencia de 23 de noviembre de 2010 que: "La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes". Postura en la que se insiste en la ulterior sentencia de 22 de junio de 2011 , pero sin prescindir del plano subjetivo, que se expresa en los siguientes términos: "Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible -en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , esta en relación con el artículo 3, apartado 2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-". En el mismo sentido, con cita de las anteriores, sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 13 de enero y 7 de febrero de 2012 .

Uno de los supuestos típicos de mala fe en la solicitud del registro de una marca es aquel en el que se solicita el registro de un signo confundible con otro usado previamente por un tercero, con conocimiento de dicho uso y consciencia de que resulta incompatible con el mismo.

La peculiaridad del supuesto de autos es que la actora no usó en España su marca internacional, mixta, con la denominación TOURBILLON, con efecto en España desde el 17 de septiembre de 2001, ni el signo gráfico no registrado, hasta principios de año 2007, habiendo usado, a partir del año 2001, en otros Estados (Suiza, Holanda, Alemania, Italia.) ambos signos para distinguir sus servicios de venta al por menor, concretamente de relojes y joyería.



El tribunal no alberga duda alguna de que el demandado solicitó el registro de sus signos con pleno conocimiento y consciencia de que la demandante utilizaba fuera de España la marca TOURBILLON y el signo no registrado (consta imagen en la sentencia original) para distinguir sus servicios de venta de relojes y joyería, dada la absoluta coincidencia en la parte denominativa de la marca internacional de la demandante y la mixta del demandado y la identidad entre el signo gráfico usado por la demandante y la marca gráfica registrada por el demandado.

La coincidencia de los signos para distinguir idénticos o similares servicios no puede encontrar explicación en la casualidad sino en el hecho de que el demandado, empresario individual, dedicado a la venta de relojes y joyería, tuvo puntual conocimiento de la apertura e implantación internacional de las boutiques de lujo cuyos servicios se identifican por la entidad demandante con la marca TOURBILLON y su representación gráfica, ya fuera a través de internet, la prensa internacional o especializada o, sencillamente, visitando alguno de los establecimientos abiertos por la demandante, aprovechándose y apropiándose de este modo de la reputación internacional de los signos de la demandante. En tales circunstancias, dicho comportamiento se presenta muy alejado de los patrones éticos o estándar de comportamiento admisible socialmente.

Además, respecto de la marca internacional mixta TOURBILLON, la misma estaba registrada con efectos en España desde el 17 de septiembre de 2001, destacando la doctrina como supuesto típico de solicitud de mala fe la efectuada copiando la marca ajena todavía no comercializada en España, hecho que concurría en la fecha de la solicitud de la marca mixta con la denominación TOURBILLON, que se solicitó por el demandado en septiembre de 2004.

A mayor abundamiento, la marca denominativa registrada por la demandada estaría también incurso en causa de nulidad relativa (artículos 6.1.b y 52.1 de la Ley de Marcas) por la similitud del signo y la similitud o identidad aplicativa con la marca internacional prioritaria de la demandante, con riesgo de confusión, dada la total coincidencia de la parte denominativa de ambos signos y la identidad o elevada similitud (venta al por menor, en el caso de la actora; y venta al por menor y venta al por mayor de relojes y joyería, en el caso de la demandada) de los servicios distinguidos por las respectivas marcas.

De forma un tanto asistemática, la parte apelante alega para fundamentar el acogimiento de la reconversión la caducidad de la marca denominativa TOURBILLON registrada por la demandante reconvenida en el año 2001, por no haber hecho uso real y efectivo en España de la marca hasta el año 2007 y, en consecuencia, expirado el plazo de caducidad de cinco años, todo ello con cita del artículo 53 de la Ley de Marcas , aunque parece que quiere referirse al artículo 55.1.c en relación con el artículo 39 de dicho texto legal .

La caducidad de la marca registrada por la demandante no puede declararse porque no fue solicitada en la demanda reconvenicional e integra una cuestión nueva vetada en segunda instancia por imperativo del artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, además, porque no tiene en cuenta el apelante que, conforme al artículo 58 de la Ley de Marcas , no puede declararse la caducidad de una marca, si en el intervalo entre la expiración del periodo de cinco años y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca, uso de la marca registrada que la propia demandada reconviniente admite que se inició en el año 2007 y, en consecuencia, mucho antes de la presentación de la reconversión en julio de 2008.

Lo que sí se pidió en la contestación de la demanda y reconversión por vía de excepción -aunque, de nuevo, con patente falta de sistemática se introduce en la fundamentación jurídica de la reconversión- es que el demandante reconvenido acreditara que en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la presentación de la demanda (6 de febrero de 2008) había hecho uso efectivo y real de la marca registrada en el año 2001 para los servicios para los que estaba registrada, petición que resultaba por completo superflua desde el momento en que en la propia contestación a la demanda ya se reconocía dicho uso real y efectivo desde principios del año 2007, esto es, en el curso de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.

En todo caso, la excepción de falta de uso sólo podría afectar a la acción de nulidad relativa y en la sentencia ha sido acogida la acción de nulidad absoluta fundada en la solicitud de registro de mala fe.

La apelante también rechaza el carácter notorio de las marcas de la actora. Desde luego, la parte demandante no ha acreditado que al tiempo de solicitar la parte demandada el registro de sus marcas (7 de septiembre de 2004 y 11 de agosto de 2006), la marca registrada y el signo no registrado de la demandante fueran notorios, notoriedad que debe apreciarse en España como exige el artículo 6 de la Ley de Marcas para las marcas notorias no registradas y el artículo 8 de la Ley de Marcas para las marcas notorias registradas, así como el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París cuando señala: "1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso



estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.." (énfasis añadido).

Como indicamos en nuestra sentencia de 23 de octubre de 2008 , resulta evidente, tras un examen sintáctico de carácter elemental, que el adverbio "allí" se encuentra referido al "país del registro o del uso", esto es, al país cuya autoridad debe rehusar o invalidar ese registro o prohibir ese uso, o, lo que es igual, al país en el que aspira a obtener protección aquel que invoca la notoriedad. Y no es menos diáfano que el precepto exige que "allí", es decir, en el país en el que se pretende obtener la protección de una marca por su condición de notoria, resulte posible apreciar dicha característica -la notoriedad-, lo que, trasladado al caso que nos ocupa, implica que también el artículo 6 bis que comentamos, al igual que nuestra legislación marcaría, exige que la marca sea notoria en España.

Todo el esfuerzo probatorio de la parte demandante para acreditar el carácter notorio de sus marcas se reduce a la aportación de determinadas impresiones de su propia página web en idioma inglés y sin traducir (documento nº 6 de la demanda), la relación de fotografías de sus establecimientos (documento nº 7 de la demanda), la mención, según se afirma, de las Boutiques TOURBILLON en la versión inglesa de **wikipedia**, sin traducir e impresa en diciembre de 2007, sin que conste desde cuándo aparece la entrada en la conocida enciclopedia virtual (documento nº 9 de la demanda) y numerosas noticias de prensa extranjera y sin traducir, salvo la que obra unida al folio 128 que consiste en la reproducción del sumario de la revista "Máquinas del tiempo" en la página web inforeloj.com, uno de cuyos reportajes se titula: "La Boutique Tourbillon", publicada tras la apertura de la tienda en Puerto Banús.

En consecuencia, la demandante no ha probado que sus marcas fueran generalmente conocidas en España por el sector pertinente del público al que van destinados los servicios que distinguen dichas marcas, esto es, que gozasen de notoriedad al tiempo en que la demandada solicitó sus registros marcarios. El mero uso de las marcas en el extranjero y su difusión en medios de comunicación extranjeros no implica, ni permite presumir, que aquéllas fueran generalmente conocidas en España por el sector pertinente del público y menos cuando ni siquiera eran usadas en España.

Ahora bien, el hecho de que las marcas de la demandante no gozasen de notoriedad en España no impide el éxito de la acción de nulidad apreciada en la sentencia por haber solicitado el demandado de mala fe el registro de las marcas, dado que la apreciación de esta causa de nulidad absoluta no exige que los signos registrados o usados por la demandante gocen de notoriedad, sin perjuicio de que aquélla pudiera ser aún más evidente de haberse acreditado el carácter notorio de las marcas de la parte actora.

Tampoco es relevante para el acogimiento de la acción de nulidad por registro de mala fe que las marcas de la demandante consistan en la denominación de TOURBILLON y en una representación gráfica del mismo cuando el demandado no ha ejercitado acción alguna para que se declare la nulidad de la marca registrada por la demandante y el propio demandado ha registrado una marca mixta con la denominación TOURBILLON y otra marca con su representación gráfica coincidente con el signo usado por la parte actora.

CUARTO.- En la sentencia apelada también se declara la deslealtad de la conducta del demandado, precisamente, por solicitar las marcas de mala fe, se entiende que en aplicación del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal (cláusula general) en su redacción aplicable al supuesto enjuiciado por razones temporales.

Sin entrar a analizar cuestiones distintas de las alegadas en el recurso de apelación (artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), como lo sería, entre otras, el posible agotamiento de la protección con fundamento en la normativa marcaría, al menos, de la marca registrada por la demandante, sin que pueda duplicarse la protección ahora con base en la legislación que reprime la competencia desleal, lo cierto es que en el recurso de apelación lo que se rechaza es la existencia de actos de imitación del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal cuando dicho ilícito no fue invocado en la demanda ni apreciado en la sentencia. A continuación el recurrente diserta sobre la consideración de la cláusula general como un acto de competencia desleal en sentido propio y dotado de sustantividad que es, precisamente, lo que hace la sentencia apelada al entender, acertadamente o no, que el registro de mala fe de las marcas de la demandada constituye un acto de competencia desleal por infracción de la cláusula general.

El tribunal no alcanza a comprender el razonamiento que efectúa el apelante cuando afirma que: "En lo relativo a la notoriedad el artículo 2, al fijar el ámbito objetivo de aplicación de la Ley 3/1.991 , exige que los actos desleales, para serlo, se realicen en el mercado español, circunstancia que, como se ha dicho, no ha tenido lugar en el presente litigio hasta el año 2007, es evidente la falta utilización y notoriedad por parte de la demandante en el mercado español, tal y como consta acreditado en autos."



En todo caso, lo que reprocha la sentencia apelada a la parte demandada reconviniendo, ahora apelante, como acto de competencia desleal es el registro de mala fe de las marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, por lo que dichos actos se han realizado en el mercado español y producen sus efectos en él (artículos 2 y 4 de la Ley de Competencia Desleal).

QUINTO.- En el recurso de apelación también se combate la condena impuesta en la sentencia a indemnizar los daños y perjuicios conforme al criterio solicitado en su demanda por la parte actora al amparo del artículo 43.2.b de la Ley de Marcas , esto es, 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, si bien la resolución apelada reduce la indemnización a la cantidad de 23.139,33 euros, resultado de aplicar el porcentaje del 3% sobre la cifra de negocios realizada por la demandada con los servicios ilícitamente marcados frente al 12% que era el que había sido solicitado por la parte demandante.

Aun cuando no ha sido suscitado el debate por la parte apelante, conviene dejar sentado, como señalamos en la sentencia de este tribunal de 12 de junio de 2008 , que: ". en los casos en que, como el presente, se acumulan acciones de nulidad e infracción (ejercitándose conjuntamente la segunda anudada al éxito de la primera), se da la peculiaridad de que la demandada habría estado actuando, con anterioridad a la declaración de nulidad de su marca (motivo central de la polémica), bajo la cobertura de su registro marcario, lo que genera la tradicional polémica a propósito de si, especialmente ante reclamaciones indemnizatorias, podría ampararse en el aforismo "qui suo iure utitur neminem laedit" en relación con los actos anteriores a la declaración de nulidad (en este sentido, las sentencias del TS de 12 de noviembre de 1993 , 23 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995). Sin embargo, a tenor del artículo 54.2 de la vigente Ley 17/2001 de Marcas (con algunas matizaciones previstas en el propio precepto para ciertas situaciones consumadas), los efectos retroactivos que conlleva la declaración de nulidad de la marca supondrían que la parte demandada no podría ampararse en la anulada para eludir las consecuencias derivadas de la infracción de la marca ajena, puesto que se considera como si nunca hubiese valido ni producido efectos. De manera que al invalidarse su título su pretérita conducta pasaría a merecer la consideración de infractora de la marca de la parte actora al haberse estado utilizando en el tráfico económico un signo invasor del derecho de exclusiva de otro. No obstante, la jurisprudencia sigue siendo todavía partidaria de limitar tales efectos retroactivos lo que ha llevado al Tribunal Supremo a entender (sentencias del TS, Sala 1ª, de 22 de septiembre de 1999 y 8 de febrero de 2007) que en los supuestos de nulidad de una marca sólo cabría reclamarle daños y perjuicios al que era su titular registral si cupiese apreciar su mala fe. Tal doctrina se ha propiciado, sin embargo, con relación a la anterior Ley de Marcas 32/1988 y sus consideraciones podrían ser objeto de discusión bajo la vigente Ley 17/2001, que responde, como se ha visto, a unos principios más objetivos y en la que además no existe un control de oficio de prohibiciones relativas en el examen de la marca".

Apreciado en la sentencia apelada que el registro de la demandada se efectuó de mala fe, ningún obstáculo existe para el éxito de la acción indemnizatoria, sin necesidad siquiera de plantearnos la discusión de si desde la perspectiva de la vigente Ley de Marcas la solución debe ser aún más favorable para el perjudicado.

También conviene señalar, aunque tampoco ha sido aflorado por la parte apelante que, en realidad, la indemnización de daños y perjuicios sólo tendría amparo en la infracción de la marca registrada por la demandante, sin que se ejercitara en la demanda la acción indemnizatoria con fundamento en la Ley de Competencia Desleal respecto de la marca no registrada.

En todo caso, la cuestión no es relevante porque el signo utilizado en el tráfico por la demandada incluye la denominación TOURBILLON e infringe la marca registrada por la parte demandante.

La indemnización concedida en la sentencia tampoco vulnera el artículo 38.4 de la Ley de Marcas , entre otras razones porque el apelante con manifiesta falta de rigor invoca la deroga Ley de Marcas de 1988. Parece que quiere referirse el recurrente al artículo 45.2 de la vigente Ley de Marcas (publicada en el BOE en la ya lejana fecha del 8 de diciembre de 2001 y que entró en vigor hace casi 10 años), conforme al cual: "La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción".

Al margen de que el demandado en su contestación a la demanda no alegó la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria, presentada la demanda el 6 de febrero de 2008, la sentencia no ha concedido la indemnización por actos de violación realizados más allá de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda en tanto que la indemnización se otorga por el período 2005-2009.

Que la actora no abriera su establecimiento en Puerto Banús hasta principios del año 2007 en nada afecta a la concesión de la indemnización desde el año 2005 al usar el demandado el signo TOURBILLON solicitado de mala fe y con infracción de la marca prioritaria registrada por la actora.



Por lo demás, habiendo optado el demandante como criterio indemnizatorio por el de la licencia hipotética, para la fijación de los daños y perjuicios no es relevante que aquél no usara su marca hasta el año 2007, sin perjuicio de que pueda tenerse en cuenta para modular su importe, en tanto que el demandado debe abonar como indemnización 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.

Resultan completamente fuera de contexto las reflexiones que, finalmente, se hacen en el recurso sobre la necesidad de uso en España del nombre comercial extranjero de otro país unionista para que sea susceptible de protección en nuestro territorio, en tanto que ni la demandante invoca ni la sentencia se funda en un nombre comercial no usado en España.

Por último, la recurrente considera que el volumen de ventas de la marca TOURBILLON representa un porcentaje mínimo anual de sus ventas que no repercute en los imposibles e hipotéticos perjuicios de la actora, afirmación que se agota en su mera formulación y que está en manifiesta contradicción con la prueba practicada de exhibición de libros, observándose en las facturas y demás documentos unidos a los autos que a partir del año 2005 el demandado explota su negocio de venta al por menor de relojes y joyería bajo el signo TOURBILLON (folios 398 vuelto y siguientes).

SEXTO.- El fracaso del recurso de apelación en tanto dirigido a combatir la demanda, manteniéndose la nulidad de la marcas registradas de mala fe por el demandado reconviniendo, conduce directamente a la desestimación del recurso de apelación también respecto de la pretensión de estimación de su reconvenición por la que se ejercitaba la acción indemnizatoria con fundamento en los signos declarados nulos, con apoyo duplicado en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal.

Los anteriores razonamientos determinan la desestimación del recurso de apelación formulado por la parte demandada reconviniendo.

SEPTIMO.- La parte actora impugnó la sentencia con la pretensión de que se incrementara la indemnización de daños y perjuicios fijada en 23.139,33 euros -resultado de aplicar el porcentaje del 3% sobre la cifra de negocios realizada por la demandada con los servicios ilícitamente marcados conforme al criterio de la licencia hipotética del artículo 43.2.b de la Ley de Marcas - hasta la suma de 92.557,32 euros.

Entiende el impugnante que debe aplicarse el porcentaje del 12% de la facturación del demandado conforme a lo pedido en la demanda.

También pretende que se acoja la indemnización por daño moral en la cuantía de 30.000 euros que ha sido rechazada en la sentencia al no acreditarse la concurrencia de daño moral.

Aunque en la certificación emitida por la ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MARCA (ANDEMA) y que obra unida como documento nº 17 de la demanda, se indica que en el sector de la relojería y joyería la base media para concesión de una licencia oscila entre el 8% y el 12% de la facturación, la resolución recurrida aplica el porcentaje del 3% al entender que deben excluirse los costes de producción y otros gastos de comercialización.

La reducción efectuada en la sentencia carece de fundamento en tanto que parece confundir el criterio de la licencia hipotética con los beneficios que hubiera obtenido el infractor y, además, no existe base alguna para fijar esos costes de producción y otros gastos de comercialización, que dice deben excluirse, en el 5% o el 9% de la facturación (diferencia entre el porcentaje concedido del 3% y el 8% o el 12% que figura en la certificación de ANDEMA).

A falta de otra prueba que contradiga el contenido de la certificación emitida por ANDEMA, el tribunal entiende razonable fijar el precio de la licencia aplicando un porcentaje entre el 8% y el 12% de la facturación de la demandada (771.311 euros).

El impugnado considera insuficiente dicha certificación para fijar el precio de la licencia hipotética, sin embargo, no ha realizado el menor esfuerzo probatorio para lograr la convicción del juzgador sobre la conveniencia de aplicar un porcentaje menor, sin que a lo largo del proceso se haya puesto de manifiesto que el contenido de la certificación no se ajuste a la realidad del mercado.

Frente al criterio del demandante impugnante que pretende la aplicación del porcentaje del 12%, el tribunal considera más razonable fijar el precio de la licencia en el tramo inferior de la horquilla, esto es, en el 8% en atención a que la indemnización sólo podría tener amparo en la marca registrada, que el signo no goza de notoriedad y que ni siquiera había sido usada en España desde la fecha de su registro en el año 2001 hasta principios de 2007.



En consecuencia, debe incrementarse la indemnización de daños y perjuicios fijada en la sentencia apelada hasta la cantidad total de 61.704,88 euros (8% de 771.311 euros).

OCTAVO.- La sala participa del rechazo de la petición deducida en la demanda, reproducida en la impugnación de la sentencia, para que se fijara una indemnización por daño moral en la suma de 30.000 euros.

El tribunal comparte la apreciación de que la parte actora no ha acreditado el daño moral cuya indemnización pretende.

El hecho de que el artículo 43.2.a) de la Ley de Marcas no exija la prueba del perjuicio económico para indemnizar el daño moral no supone que la existencia misma del daño moral quede dispensada de prueba.

El precepto lo que establece es que "en el caso de daño moral", esto es, cuando efectivamente concurra daño moral, éste debe ser indemnizado aun cuando no se pruebe el perjuicio económico, pero debe acreditarse el daño moral.

Además, el artículo 43 de la Ley de Marcas, en su redacción dada por la Ley 19/2006, de 5 de junio, permite al perjudicado elegir entre dos criterios excluyentes para calcular la indemnización de daños y perjuicios.

El apartado 2 del artículo 43 de la Ley de Marcas establece lo siguiente:

"Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) 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."

En los mismos términos e, incluso con más claridad sobre este punto, se pronuncia 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, cuyo artículo 13 fue traspuesto por la Ley 19/2006 que, modificó, entre otras normas, el artículo 43 de la Ley de Marcas .

El citado artículo 13 de la Directiva, señala 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."

El considerando 26 de la Directiva aclara que con el fin de reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de infracciones de propiedad intelectual (en nuestra terminología, propiedad intelectual o industrial), "el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación."

En definitiva, como ya indicamos en nuestra reciente sentencia de 9 de marzo de 2012, el perjudicado es libre de elegir uno u otro criterio, pero si opta por el de la regalía hipotética ante la dificultad de determinar el perjuicio realmente sufrido o por cualquier otra circunstancia, la reclamación no puede comprender el daño moral que sólo cabe reclamar cuando se elija el primero de los criterios señalados en el artículo 43.2 de la Ley de Marcas .



Los anteriores razonamientos determinan la estimación parcial de la impugnación y la revocación de la sentencia apelada exclusivamente en el particular en que fijó una indemnización por daños y perjuicios de 23.139,33 euros que ahora se incrementa hasta la suma de 61.704,88 euros.

NOVENO.- En materia de costas, la desestimación del recurso de apelación formulado por la parte demandada reconvenida supone de deba soportar las costas procesales ocasionadas con su recurso en aplicación de los artículos 394 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por otra parte, al la estimación parcial de la impugnación de la sentencia formulada por el demandante reconvenido determina que no proceda condenar al pago de las costas originadas por el mismo a ninguno de los litigantes, todo ello en aplicación del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

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

FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el procurador don Francisco Javier Soto Fernández en nombre y representación de DON Justino contra la sentencia dictada con fecha 27 de octubre de 2009 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid , en el juicio ordinario nº 89/2008 del que este rollo dimana.

2.- Estimar parcialmente la impugnación formulada por el procurador don Rafael Gamarra Megías en nombre y representación de la entidad "THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES, AG" ("THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES, S.A." y "THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES, LTD") contra la sentencia dictada con fecha 27 de octubre de 2009 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid , en el juicio ordinario nº 89/2008 del que este rollo dimana y, en consecuencia, se revoca la citada resolución exclusivamente en el particular que fijó la indemnización de daños y perjuicios en la suma de 23.139,33 euros que se incrementa hasta la cantidad de 61.704,88 euros (SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS), devengando la suma de 23.139,33 euros un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia dictada en primera instancia y la diferencia hasta el importe de la condena desde la fecha de esta resolución.

3.- Se imponen al demandado reconviniente las costas causadas con su recurso de apelación.

4.- No se efectúa expresa imposición de las costas originadas con la impugnación de la sentencia formulada por la parte actora reconvenida.

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

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