



Roj: **SAP M 10493/2012 - ECLI:ES:APM:2012:10493**

Id Cendoj: **28079370282012100156**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **15/06/2012**

Nº de Recurso: **417/2011**

Nº de Resolución: **193/2012**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Madrid, núm. 7, 14-07-2010,
SAP M 10493/2012**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00193/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

t6

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN Nº 417/11.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 412/08.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid.

Parte recurrente: "BRALEY, S.L." Y DOÑA Pura

Procurador: Doña María José Bueno Ramírez.

Letrado: Don Emilio Alonso Langle.

Parte recurrida: "GRUPO DEL POZO, S.L."

Procurador: Don Gabriel María de Diego Quevedo.

Letrado: Doña Clara E. Martín Álvarez.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

SENTENCIA Nº 193/2012

En Madrid, a quince de junio de dos mil doce.



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 417/2011, interpuesto contra la sentencia de fecha 14 de julio de 2010 dictada en el juicio ordinario núm. 412/2008 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, la entidad "BRALEY, S.L." y DOÑA Pura ; siendo apelada, la mercantil "GRUPO DEL POZO, S.L.", ambas defendidas y representadas por los profesionales antes reseñados.

Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la mercantil "GRUPO DEL POZO, S.L." contra la entidad "BRALEY, S.L." y DOÑA Pura , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:

"I.- Con carácter principal.

a) Se declare que la adopción y uso de la denominación 22 HRS constituye una violación de los derechos prioritarios de exclusiva que corresponden a la demandante, y en consecuencia:

1.- Condenar a los demandados a cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda forma de utilización del signo 22 HRS, retirando del tráfico económico cuantos documentos de publicidad o negocio, y calzado, ostentan dicho signo, procediendo a su destrucción.

2.- Condenar a los demandados a abonar a la demandante una indemnización por los daños y perjuicios por la violación de sus derechos de propiedad industrial en cuantía correspondiente al 1 por ciento de la cifra de negocio del producto infractor.

b) Se ordene la cancelación del correspondiente asiento registral de la inscripción de las marca españolas núms. 2.542.877 y 2.624.374, y la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

c) Condenar a los demandados a abonar a la demandante una indemnización coercitiva de cuantía no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción.

d) Condenar a los demandados a que procedan a la publicación de la Sentencia en los diarios INFORMACIÓN y EL PAÍS.

e) Condenar a los demandados al pago de las costas procesales.

I.- Con carácter subsidiario

1.- Declarar que se han cometido actos de competencia desleal por la comercialización de calzado que se corresponde con la marca 22 HRS, y constituye una actuación de mala fe y un acto de confusión y en consecuencia:

2.- Condenar a los demandados a cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de las marcas españolas núms. 22 HRS, retirando del tráfico económico cuantos documentos de publicidad o negocio, materiales o productos de cualquier clase lleven incorporado la misma, y procediendo a su destrucción.

3.- Condenar a los demandados a abonar a la demandante una indemnización por los daños y perjuicios por la violación de sus marcas prioritarias, en cuantía correspondiente al 1 por ciento de la cifra de negocio del producto infractor por analogía con la LDI.

4.- Condenar a los demandados a la publicación de la Sentencia en los diarios INFORMACIÓN y EL PAÍS.

5.- Condenar a los demandados al pago de las costas procesales."

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid dictó sentencia, con fecha 14 de julio de 2010 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que se estima la demanda presentada por el procurador D. Gabriel de Diego Quevedo, en nombre y representación de GRUPO DEL POZO, S.L. contra D^a Pura y contra BRALEY, S.L.:

Declarando que el uso por los demandados de la denominación 22 HRS constituye una violación de los derechos prioritarios de exclusiva de la demandante.

Y Condenado a los demandados:



- a cesar y abstenerse en el futuro de toda forma de utilizar el signo distintivo "22 HRS", retirando del tráfico económico cuantos documentos de publicidad o negocio, y calzado, ostenten dicho signo, procediendo a su destrucción.

- a abonar a la demandante una indemnización por daños y perjuicios por la violación de sus derechos de propiedad industrial en cuantía correspondiente al 1 % de la cifra de negocio del producto infractor hasta la completa retirada del mercado de los productos que contengan el signo 22 HRS, la cual habrá de determinarse en ejecución de sentencia.

Una vez firme la presente resolución, cancélese el asiento registral de la inscripción de la marca españolas nº 2.542.877 y 2.624.374, y publíquese tal anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Publíquese igualmente la parte dispositiva de esta resolución en un diario de tirada nacional.

Se condena a los demandados al pago de las costas caudas a la actora."

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandada se interpuso recurso de apelación al que se opuso la parte demandante. Admitido el recurso de apelación por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 14 de junio de 2012.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La mercantil "GRUPO DEL POZO, S.L." formuló demanda contra la entidad "BRALEY, S.L." y doña Pura en la que ejercitaba la acción de nulidad relativa de las marcas españolas nº 2.542.877 y 2.624.374 - en la medida que en el suplico interesaba expresamente su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas- con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Marcas en relación con los artículos 6.1.b y 8 del referido texto legal y, cumulativamente, las acciones declarativa de infracción, de cesación e indemnización de daños y perjuicios, incluida la publicación de la sentencia, al entender que la comercialización de calzado por la entidad "BRALEY, S.L." con los signos registrados por la codemandada implicaban la infracción de las marcas prioritarias registradas por la parte actora. Además, de forma subsidiaria se ejercitaban acciones de competencia desleal (declarativa, de cesación e indemnización de daños y perjuicios con publicación de la sentencia), imputando a las demandadas los ilícitos concurrenciales de los entonces vigentes artículo 5 (cláusula general) y 6 (actos de confusión) de la Ley de Competencia Desleal .

La sentencia dictada en primera instancia, admitiendo el carácter notorio del signo 24 HRS, estima - sustancialmente- las acciones de nulidad e infracción marcaria ejercitadas por la parte demandante y efectúa los concretos pronunciamiento declarativos y de condena que han sido literalmente transcritos en los antecedentes de hecho de esta resolución.

Frente a la sentencia se alza la parte demandada que pretende su revocación y la desestimación de la demanda con base en los siguientes motivos: a) incongruencia de la sentencia al haber condenado a las demandadas al pago de una indemnización de daños y perjuicios cuando la actora había renunciado a la acción indemnizatoria, todo ello con infracción de los artículos 209.4 , 216 y 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; b) infracción del artículo 53 de la Ley de Marcas en tanto que la sentencia ha apreciado la nulidad de la marca nº 2.542.877, con fundamento en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas , cuando la nulidad por esta causa había sido rechazada en sentencia firme dictada por la jurisdicción contencioso-administrativa; c) infracción del artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como consecuencia de la declaración de nulidad de la marca nº 2.624.374, en tanto que rechazada la nulidad de la marca nº 2.542.877 por sentencia firme dictada por la jurisdicción contencioso-administrativa, lo resuelto en dicha sentencia constituye un antecedente lógico para resolver sobre la nulidad de la marca nº 2.624.374, dada la similitud entre ambos signos.

La parte actora y ahora apelada se opuso al recurso de apelación e interesa la íntegra confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Para la adecuada resolución del presente recurso de apelación conviene tener presente los siguientes antecedentes fácticos:

1.- La entidad "GRUPO DEL POZO, S.L." es titular de las siguientes marcas:

1.1.- marca española nº 2.120.514, denominativa, "24 HRS", registrada en la clase 25 para distinguir, entre otros productos, calzado, solicitada el día 20 de octubre de 1997 y concedida el 21 de diciembre de 1998 (documento nº 11 de la demanda);



1.2.- marca española nº 2.227.491 (mixta) con el denominativo "24 HRS PLUS", registrada en la clase 25 para distinguir, entre otros productos, calzado, solicitada el día 3 de diciembre de 1999 y concedida el 20 de julio de 2000 (documento nº 12 de la demanda), cuya representación gráfica es la siguiente:

* EN EL ORIGINAL CONSTA GRAFICO

1.3.- marca comunitaria nº 762.971 (mixta) con el denominativo "24 HRS WALKING TOUR", registrada en las clases 18 y 25 para distinguir, entre otros productos, calzado, solicitada el día 4 de marzo de 1998 y concedida el 4 de mayo de 1999 (documento nº 13 de la demanda), cuya representación gráfica es la siguiente:

* EN EL ORIGINAL CONSTA GRAFICO

1.4.- marca comunitaria nº 1.520.758 (mixta) con el denominativo "24 HRS PLUS HECHOS PARA ANDAR DESCALZOS JUST LIKE WALKING BAREFOOT", registrada en la clase 18 y 25 para distinguir, entre otros productos, calzado, solicitada el día 22 de febrero de 2000 y concedida el 29 de marzo de 2001 (documento nº 14 de la demanda), cuya representación gráfica es la siguiente:

2.- La demandada doña Pura es titular de las siguientes marcas españolas:

2.1. marca mixta nº 2.542.877, con el denominativo "FOR WALKING FREE. PARA ANDAR SIN LÍMITE. 22 HRS", registrada en la clase 25 para distinguir calzado, solicitada el día 27 de mayo de 2003 y concedida el 20 de noviembre de 2003 (documento nº 28 de la demanda), cuya representación gráfica es la siguiente:

* EN EL ORIGINAL CONSTA GRAFICO

2.2. marca mixta nº 2.624.374, con el denominativo "FOR WALKING FREE 22HRS GRALEY PARA ANDAR SIN LÍMITE", registrada en la clase 25 para distinguir calzado, solicitada el día 24 de noviembre de 2004 y concedida el 25 de mayo de 2005 (documento nº 29 de la demanda), cuya representación gráfica es la siguiente:

* EN EL ORIGINAL CONSTA GRAFICO

3.- La mercantil "BRALEY, S.L." comercializa calzado bajo el signo 22 HRS BRALEY (documento nº 36 de la demanda).

4.- La entidad "GRUPO DEL POZO, S.L." impugnó en vía contencioso-administrativa la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de marzo de 2004 por la que se acordó la inadmisión del recurso de alzada que aquélla interpuso contra la resolución de 20 de noviembre de 2003 que acordaba conceder la inscripción de la marca nacional mixta nº 2.542.877, con el denominativo "FOR WALKING FREE. PARA ANDAR SIN LÍMITE. 22 HRS", interesando la anulación de ambas resoluciones y que se acordara la denegación de registro por incurrir en prohibición relativa del artículo 6.1.b de la Ley de Marcas y, subsidiariamente, su nulidad o anulación y que se diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley de Marcas (comunicación a efectos informativos de la publicación de la solicitud de registro a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática y que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Marcas pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud).

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sección 5ª), mediante sentencia de fecha 24 de octubre de 2007, desestimó el recurso declarando conforme a derecho las resoluciones impugnadas y, en lo que aquí interesa, rechazó la existencia de riesgo de confusión entre las marcas invocadas por la demandante -entre otras, las antes relacionadas- y la registrada por la demandada, sin que resultara de aplicación la prohibición relativa del artículo 6.1.b de la Ley de Marcas (documento nº 1 de la contestación a la demanda).

Interpuesto por la aquí apelada recurso de casación contra la referida sentencia ante la Sala IV del Tribunal Supremo, fue inadmitido a trámite por auto de fecha 15 de enero de 2009 (folios 177 a 180), por lo que aquélla ha adquirido firmeza.

TERCERO.- Por razones sistemáticas el tribunal considera que debe analizar en primer lugar los dos últimos motivos del recurso de apelación -por los que se denuncia la vulneración de la cosa juzgada con infracción de los artículos 53 de la Ley de Marcas y 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, para abordar en último lugar el primero de los articulados en el escrito de interposición del recurso -por el que se denuncia la incongruencia extra petita al conceder la sentencia una indemnización no solicitada por la parte demandante-, en tanto que dicho motivo podría quedar sin contenido de estimarse los otros dos.

En el segundo de los motivos del recurso de apelación se denuncia la infracción del artículo 53 de la Ley de Marcas en tanto que la sentencia ha apreciado, con fundamento en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas, la



nulidad de la marca nº 2.542.877 cuando la nulidad por esta causa había sido rechazada en sentencia firme dictada por la jurisdicción contencioso-administrativa.

El artículo 53 de la Ley de Marcas bajo la rúbrica "Extensión de la excepción de cosa juzgada" establece que: "No podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo."

Desde luego, el tribunal no comparte la afirmación de la sentencia apelada cuando mantiene: ". que no tiene nada que ver que se confirme o no la validez de la concesión de la marca (por la jurisdicción contencioso-administrativa) con la posibilidad de anulación de la misma (por los órganos mercantiles de la jurisdicción civil), añadiendo que: "El Tribunal Supremo sólo podría resolver que el proceso administrativo de concesión ha sido o no conforme a la normativa vigente. Decir si la misma es nula por infracción del derecho de marca -en realidad, con más precisión, por incurrir en causa de nulidad- corresponde a la Jurisdicción Civil en la que nos encontramos".

El artículo 53 de la Ley de Marcas impide que en la jurisdicción civil se haga valer la misma causa de nulidad que haya sido objeto de pronunciamiento en cuanto al fondo en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones administrativas relativas al registro de una marca, extendiendo a la jurisdicción civil los efectos de cosa juzgada de la sentencia dictada en aquella jurisdicción.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid se pronuncia expresamente en cuanto al fondo sobre la causa de nulidad relativa contemplada en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas por la que la aquí actora y apelada pretendía la nulidad de la resolución de la OEPM de concesión del registro de la marca 2.542.877 a favor de la demandada apelante por su similitud con los signos de la demandante e identidad aplicativa con riesgo de confusión. Dicha sentencia, que desestima la concurrencia de la prohibición relativa allí invocada, ha adquirido firmeza durante la sustanciación del presente procedimiento al inadmitirse el recurso de casación interpuesto por la aquí demandante.

Desestimada la concurrencia de la causa de prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b de la Ley de Marcas por resolución firme de la jurisdicción contencioso-administrativa, no puede solicitarse ante los tribunales civiles la nulidad de la marca con fundamento en dicha causa de nulidad al operar, firme la resolución dictada en aquella jurisdicción, la cosa juzgada y, antes de su firmeza, la litispendencia, aunque los demandados alegaran erróneamente en su contestación la prejudicialidad administrativa del artículo 42.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que no es relevante al ser aquéllas apreciables de oficio (sentencias del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2003 y 25 de mayo de 2010).

En la demanda, la acción de nulidad del artículo 52 de la Ley de Marcas se fundaba tanto en la infracción del artículo 6.1.b como en la del artículo 8 de la Ley de Marcas (prohibición de registro de marcas notorias o renombradas registradas).

En consecuencia, la litispendencia, primero, y, luego, la cosa juzgada sólo podían operar respecto de la marca cuyo registro fue analizado por la jurisdicción contencioso-administrativa y con fundamento en la causa de nulidad del artículo 6.1.b de la Ley de Marcas, sin que en ningún caso aquéllas pudieran apreciarse respecto de la acción de nulidad fundada en la infracción del artículo 8 de la Ley de Marcas, ni respecto de ninguno de los motivos de nulidad con relación a la marca nº 2.624.374 al no haber sido su registro objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa,

La sentencia apelada admite el carácter notorio de la marca de la demandante "24 HRS" y destaca la especial protección de las marcas notorias o renombradas tanto desde el punto de vista del ius prohibendi (con cita del artículo 34.2 de la Ley de Marcas con ocasión de la transcripción de una sentencia de esta sección de la Audiencia Provincial), como de las prohibiciones de registro con parcial transcripción del artículo 8 de la Ley de Marcas con motivo de la cita de una sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se destaca la protección de aquéllas más allá del principio de especialidad y la superación ". del riesgo de confusión, si bien se sustituye por el criterio de la conexión, del aprovechamiento indebido o del menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre del signo anterior."

En contra de la tesis del apelante, el tribunal considera que la sentencia apelada aprecia la nulidad de las marcas registradas por la codemandada, ordenando su cancelación, con fundamento en la prohibición relativa de registro de las marcas notorias, esto es, se acoge la acción de nulidad del artículo 52 de la Ley de Marcas por infringir el registro el artículo 8 de la Ley de Marcas .

Cuestión distinta es si la sentencia realmente ha analizado o no los requisitos de la prohibición de registro de las marcas notorias más allá de la similitud de los signos enfrentados, prohibición que ni siquiera exige el riesgo de confusión o asociación, bastando que se produzca una conexión entre los productos o servicios



amparados por la marca solicitada y el titular del signo notorio registrado siempre que, además, pueda implicar, sin justa causa, un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores, requisitos que han de interpretarse en los términos que expone la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, Intel, dictada en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England Wales) en torno a la interpretación del artículo 4.4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuya trasposición se efectúa en virtud del artículo 8 de la Ley de Marcas y su antecedente, la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, con relación al artículo 5.2 de la citada Directiva, cuya trasposición se efectúa en virtud del artículo 34.2.c de la Ley de Marcas.

En todo caso, la excepción de cosa juzgada fue expresamente desestimada por el juez a quo en trámite de audiencia previa, precisamente, porque se alegaba la protección fundada en el carácter notorio de la marca (04.55.00 y ss de la grabación), aunque de forma un tanto contradictoria, a continuación, manifestara que tenía dudas sobre si se invocaba la misma causa de nulidad que en la jurisdicción contencioso-administrativa al introducir el elemento de la notoriedad y, en consecuencia, tenía que continuar al no apreciar la plena identidad sin perjuicio de que en la resolución definitiva se pronunciara sobre la cosa juzgada y, en su caso, sobre la identidad o no de la causa de nulidad, lo que refuerza la tesis de que el juzgador ha acogido la acción de nulidad de la marca al infringir el registro la prohibición del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Rechazada la excepción de cosa juzgada debe decaer el motivo de apelación pues ninguna otra cuestión plantea la parte apelante que erróneamente considera que la sentencia apelada ha acogido como motivo de nulidad la prohibición de registro del artículo 6.1.b de la Ley de Marcas y que sólo se ha analizando la notoriedad como elemento a tener en cuenta para evaluar el riesgo de confusión.

A mayor abundamiento, conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, la protección reforzada de las marcas notorias o renombradas no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca, esto es, la conexión a que aluden los artículos 8 y 34.2.c de la Ley de Marcas.

Por su parte, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, Intel, en torno a la interpretación y al alcance que deba otorgarse al concepto de vínculo no confusorio que la anterior sentencia de 23 de octubre de 2003 había exigido como requisito para otorgar una protección reforzada a las marcas notorias y renombradas (marcas renombradas en terminología de ambas sentencias y de la propia Directiva), señaló que es suficiente para apreciar la existencia del vínculo que el signo posterior evoque la marca anterior de renombre (notoria o renombrada en la terminología de nuestra Ley de Marcas) al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Ahora bien, como indican los apartados 31 y 32 de la sentencia Intel, la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para otorgar la especial protección a las marcas notorias o renombradas sino que es preciso, además, que concurra alguno de los requisitos específicos de protección contemplados en el artículo 4.4.a de la Directiva (idénticos a los exigidos en el artículo 5.2), esto es: a) perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; b) perjuicio al renombre de la marca anterior; o c) ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca o, en la terminología de nuestra Ley de Marcas (artículos 8 y 32.2.c), aprovechamiento indebido o menoscabo de carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada.

En el supuesto de autos, ya muy sintéticamente, pocas dudas ofrece que la marca nº 2.542.877 de la demandada, al menos, evoca la marca anterior notoria 24 HRS -aunque se entendiera que la sentencia sólo se reconoce tal carácter a la marca denominativa-, en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, dada la utilización de un término muy semejante (22 HRS) a la marca notoria de la demandante, el cual constituye el elemento central y dominante del signo de la demandada, concurriendo, además, plena identidad aplicativa, utilizándose el signo 22 HRS, con la patente finalidad de aprovecharse indebidamente de la notoriedad de la marca prioritaria, esto es, de beneficiarse de la imagen positiva lograda por la marca parasitada, incluyendo un término prácticamente idéntico al que integra la marca notoria.

CUARTO.- Igual suerte desestimatoria debe correr el tercero de los motivos del recurso de apelación por el que se denuncia la infracción del artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como consecuencia de la declaración de nulidad de la marca nº 2.624.374, en tanto que rechazada la nulidad de la marca nº 2.542.877 por sentencia firme dictada por la jurisdicción contencioso-administrativa, dada la similitud entre ambas, lo



resuelto en dicha sentencia constituye un antecedente lógico para resolver sobre la nulidad de la marca nº 2.624.374.

El registro de la marca nº 2.624.374 no ha sido enjuiciado por la jurisdicción contencioso-administrativa sin que dicho signo coincida con el examinado en dicha jurisdicción por lo que la sentencia apelada no infringe el artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El hecho de que la jurisdicción contencioso-administrativa haya resuelto sobre otra marca similar, la nº 2.542.877, no produce el efecto de cosa juzgada positiva gozando de plena autonomía la jurisdicción civil para decidir sobre la nulidad de la marca no atacada ante aquella jurisdicción.

Lo expuesto ya justifica la desestimación del motivo de apelación que se articula exclusivamente sobre la infracción del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Además, por las mismas razones expuestas en el fundamento anterior, la marca nº 2.624.374 infringe la prohibición de registro del artículo 8 de la Ley de Marcas .

Por lo demás, la identidad aplicativa y la muy elevada similitud del signo de la demandada con las marcas prioritarias de la demandante permite afirmar no sólo la existencia de un vínculo evocativo o conexión entre el demandante y los productos amparados por la marca de la demandada, sino también el riesgo de confusión por lo que el registro de la marca nº 2.624.374 implica, además, la infracción de la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b de la Ley de Marcas .

Así, por ejemplo, si comparamos la marca de la demandante registrada con el nº 762.971 y la marca de la demandada registrada con el nº 2.624.374, alcanzamos las conclusiones que a continuación se exponen, previo recordatorio de la respectiva representación gráfica de los signos.

* EN EL ORIGINAL CONSTAN GRAFICOS

Desde el punto de vista gráfico, ambos signos son mixtos y en ambos aparecen en su parte central y, de forma destacada, dos números, el 22 y el 24, seguidos de las letras HRS, abreviatura de horas, estando rodeados el número y la abreviatura por una leyenda, en forma circular en la primera de las marcas y elíptica en la segunda, por lo que debe afirmarse cierta similitud gráfica.

Desde el punto de vista fonético las palabras veintidós y veinticuatro son similares al coincidir sus dos primeras sílabas, coincidiendo también la abreviatura de horas que sigue al cardinal y la palabra "WALKING" de la leyenda, por lo que se aprecia una elevada similitud fonética.

Conceptualmente, ambos signos evocan la posibilidad de pasear o caminar un muy elevado número de horas y, en consecuencia, la comodidad del calzado, siendo muy elevada la similitud conceptual.

La apreciación global de ambos signos debe estar presidida por la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta en particular sus elementos distintivos y dominantes. Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C 334/05 P, Rec. p. I 4529, apartado 35 y la jurisprudencia citada).

Debe tenerse en cuenta que dado que las marcas registradas los son para calzado, los productos son de uso corriente y general, por lo que el consumidor pertinente es el público en general en España que debe considerarse normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

En el supuesto de autos, la impresión de conjunto de los signos enfrentados es similar al estar presididos ambos por el elemento central y dominante constituido por un cardinal seguido de la abreviatura de horas, incluyendo ambos una leyenda similar que rodea al nº de horas que incluye una palabra idéntica "WALKING" (andar en lengua inglesa)

La identidad aplicativa y la elevada similitud entre los signos permite afirmar la existencia del riesgo de confusión que no se elude por el hecho de las variaciones introducidas por la demandada en la leyenda, la inclusión de la palabra "GRALEY" junto al elemento dominante o el color naranja del fondo del signo y el color azul de las letras.

QUINTO.- Desestimados los dos últimos motivos del recurso de apelación procede ahora examinar el primero por el que se denuncia la incongruencia de la sentencia al haber condenado a las demandadas al pago de una indemnización de daños y perjuicios cuando la actora había renunciado a la acción indemnizatoria, todo ello con infracción de los artículos 209.4 , 216 y 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .



Mediante escrito presentado en el Juzgado con fecha 23 de abril de 2010 (folio 302) la demandante renunció expresamente a la acción indemnizatoria ejercitada en la demanda por lo que la sentencia que condena a su pago incurre en manifiesta incongruencia extra petita y debe ser revocada en este particular al infringir el 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEXTO.- La estimación parcial del recurso de apelación determina que no procede efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas causadas en esta alzada, 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.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la procuradora doña María José Bueno Ramírez en nombre y representación de la entidad "BRALEY, S.L." Y DOÑA Pura

contra la sentencia dictada el día 14 de julio de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid , en el procedimiento núm. 412/2008 del que este rollo dimana.

2.- Revocar parcialmente dicha resolución en el particular por el que se condenó a los demandados "a abonar a la demandante una indemnización por daños y perjuicios por la violación de sus derechos de propiedad industrial en cuantía correspondiente al 1 % de la cifra de negocio del producto infractor hasta la completa retirada del mercado de los productos que contengan el signo 22 HRS, la cual habrá de determinarse en ejecución de sentencia", extremo que se deja sin efecto, confirmando los demás pronunciamientos de la sentencia.

3.- No se efectúa expresa imposición de las costas originadas con el recurso de apelación.

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.