



Roj: **SAP GR 1386/2012 - ECLI:ES:APGR:2012:1386**

Id Cendoj: **18087370032012100348**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Granada**

Sección: **3**

Fecha: **20/07/2012**

Nº de Recurso: **496/2011**

Nº de Resolución: **359/2012**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE REQUENA PAREDES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Granada, núm. 1, 15-07-2010,
SAP GR 1386/2012**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

ROLLO Nº 496/11

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 69/08

PONENTE: SR. JOSÉ REQUENA PAREDES

SENTENCIA Nº 359

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

D^a ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En la Ciudad de Granada, a 20 de julio de 2012.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los lltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 496/11- los autos de juicio ordinario nº 69/08, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de 'Reckitt Benckiser España, S.L.' representada por el procurador D. Carlos Alameda Ureña y defendida por la letrada D^a M^a del Mar Guix Vilanova, contra D. Hernan y 'Nenuco Licencias, S.L.', 'Nenuco Franquicias, S.L.' y 'Nenuco Tiendas, S.L.' representados por la procuradora D^a M^a Jesús Hermoso Torres y defendidos por el letrado D. Antonio Vicente Martínez Gómez y contra D^a Crescencia , representada por la procuradora D^a Mónica Navarro-Rubio Troisfontaines y defendida por el letrado D. Eduardo Jurado Grana.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Que, por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 15 de julio de 2010 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "*Que estimando parcialmente la demanda formulada por Reckitt Benckiser España S.L contra Dña. Crescencia , D. Hernan , Nenuco Licencias S.L, Nenuco Franquicias S.L y Tiendas Nenuco S.L:*

PRIMERO.- Declaro que la demandante es titular de las **marcas** nacionales "Nenuco" nº 265.003, 857.811, 886.657, 1.635.791 y 2.067.056.

SEGUNDO.- Declaro la nulidad de las **marcas** nacionales "Nenuco" nº 921.585, nº 2.511.506, nº 2.609.951 y nº 2.622.056 en relación a las clases 11ª, 24ª, 25ª y 35ª del Nomenclátor. Líbrese el oportuno mandamiento de cancelación a la OEPM.

TERCERO.- Declaro la nulidad de las denominaciones sociales Nenuco Franquicias S.L, Nenuco Licencias S.L y Tiendas Nenuco S.L.

CUARTO.- Declaro que el empleo por Nenuco Franquicias S.L de los dominios nenuco.com y nenuco.net vulnera el derecho marcario de la actora.

QUINTO.- Condeno a los demandados a estar y pasar por estas declaraciones, a cesar en todo empleo de los dominios nenuco.com y nenuco.net, a cesar y abstenerse en lo sucesivo de usar en el tráfico económico las **marcas** nulas y el término Nenuco para los productos y servicios indicados en las clases referidas, en especial a cesar en el uso de la denominación que incluya el término Nenuco como signo distintivo, fabricar, ofrecer, comercializar, vender y/o explotar los productos y servicios indicados que incluyan ese término, ponerlo en los productos o en su presentación, envoltorios, embalajes, etiquetas u otra ornamentación, realizar actos de publicidad o promoción con ese término, usarlo en sus documentos mercantiles; a retirar del mercado y destruir a su costa los productos infractores reseñados y el material de promoción de los mismos; y a publicar la sentencia en un periódico de tirada nacional.

Se fija una indemnización coercitiva de 600 euros por día hasta la cesación efectiva de la infracción.

SEXTO.- Cada parte pagará las costas causadas su instancia y las comunes por mitad.

Y desestimando íntegramente la reconvención formulada por los demandados D. Hernan , Nenuco Licencias S.L, Nenuco Franquicias S.L y Tiendas Nenuco S.L contra la demandante, absuelvo a ésta de la pretensión ejercitada en su contra e impongo a los demandados el pago de las costas causadas en esta instancia." Dicha sentencia fue aclarada por auto de fecha 13 de septiembre de 2010 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " Complementando la sentencia nº 154/2010 de fecha 15/07/2010 en el sentido de señalar que, en el nº 5º del fallo, cuando se fija la obligación de cesar de los demandados en el uso del término Nenuco, debe decir en todos los casos "Nenuco" y "N Nenuco"."

SEGUNDO .- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, y por los demandados D. Hernan y Dª Crescencia , habiéndose opuesto cada una al interpuesto por la contraria; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 1 de septiembre de 2011 y formado el rollo se señaló día para votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO .- Que por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada salvo el plazo para dictar sentencia.

Siendo Ponente el lltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución recurrida en lo que no se opongan a los que a continuación se expresan.

PRIMERO.- La sociedad actora, como titular de la **marca** nº 265.003 concedida en 1953 para las clases actuales, en el nomenclátor internacional 1ª y 5ª (Productos químicos y farmacéuticos para preparados de paños, toallitas y compresas higiénicas e impregnadas de lociones, así como de otras **marcas** denominativas y mixtas obtenidas entre 1978 a 1997, para ampliar la protección marcaria para otros productos de la clase 3ª, 8ª y 28ª, tales como de perfumería, cosmética, jabones, colonias, aceites, productos de limpieza y colada, juguetes, adornos, artículos de gimnasia, deportes y material escolar, formuló demanda contra las sociedades demandadas, y el matrimonio titular de las **marcas**, con separación judicial desde el 9 de octubre de 2006, todos con domicilio en Málaga, para que se declare que el uso realizado por los codemandados de la **marca** 'Nenuco', en el tráfico comercial incluido en Internet, bajo los registros marcarios núms. 374.790 (año 1960), nº 408.907 (año 1962), 921.585 (1979) y las comunitarias nº 3385 (año 1996) y la nº 1.740.521 (año 2000), así como el mismo uso de la **marca** nacional 'N Nenuco', con los registros marcarios nº 2.511.506 (2002), nº 2.609.951 (2004, nº 2.622.056 (2004) son nulas por violar los derechos preferentes de la **marca** de la actora y constituyen actos de competencia desleal, solicitando en el suplico de la demanda, además, de la condena y declaración de nulidad de las denominaciones sociales de las sociedades codemandadas, 'Nenuco Licencias,



S.L.', 'Nenuco Franquicias, S.L.' y 'Tiendas Nenuco, S.L.' (estas dos últimas en concurso voluntario por Auto de 5 de septiembre de 2008 solicitado poco después de la contestación a la demanda y la primera, según la demandada, en desuso y sin actividad) y la condena al cese y abstención de los actos de violación de la **marca** y especialmente el uso de toda denominación que incluya el término 'Nenuco', en la fabricación, ofertas, comercialización, publicidad, promoción y/o explotación de productos de procedencia de los demandados que empleen el término 'Nenuco', y su inclusión en los productos y presentación de los mismos de ese término, en los documentos mercantiles, envoltorios, embalajes, etiquetas, ornamentos, así como la condena a retirar del mercado y a destruir todos sus productos que incorporen el término 'Nenuco', ordenando las cancelaciones registrales correspondientes y le condena a abonar la indemnización del perjuicio económico causado que, finalmente, se solicitó limitar a lo previsto en el art. 43.5 de la Ley de **Marcas** y a la publicación en diarios de difusión nacional de la sentencia, así como a transferir los nombre de dominio 'nenuco.com' y 'nenuco.net' a favor de la actora o subsidiariamente a su cancelación.

Frente a la demanda, y con excepción de la Sra. Crescencia que asumió su propia defensa y representación, el resto de los codemandados, bajo una misma representación y defensa, formularon reconvenición interesando se declare que la actora, al elaborar y vender a través de terceros productos textiles, vestidos, zapatos y accesorios para muñecos con el signo 'Nenuco', incurre en actos de competencia desleal, interesando la condena a cesar en esa actividad y a indemnizar a los reconvinientes.

La sentencia de primera instancia, ampliamente argumentada y absteniéndose de entrar, por incompetencia objetiva y territorial, en el examen de las **marcas** comunitarias, tras declarar la notoriedad de la **marca** 'Nenuco' a la fecha de registro, declaró la nulidad relativa de las **marcas** 'Nenuco' nº 921.585 y de la **marca** 'N Nenuco' nº 2.511.506, nº 2.609.951 y nº 2.622.056, propiedades del matrimonio demandado, para las clases 11, 24, 25 y 35 del Nomenclátor. Declaró también la nulidad de las denominaciones sociales de las tres sociedades y declaró que el empleo por la sociedad 'Nenuco Franquicias, S.L.' de los dominios 'nenuco.com' y 'nenuco.net', vulnera el derecho marcario, condenando a las partes a estar por estas declaraciones, a cesar en el empleo de los dominios en la red, a cesar y abstenerse de usar en el tráfico las **marcas** anuladas en los productos de las clases señaladas, a la publicación de la sentencia imponiendo una multa coercitiva de 600 € día hasta el cese de las infracciones objeto de condena.

La sentencia desestimó íntegramente la demanda reconvenicional.

SEGUNDO .- Contra la decisión de instancia se alzan en apelación discrepantes todas las partes, a excepción de las tres sociedades, por lo que el pronunciamiento relativo a la nulidad de sus respectivas denominaciones sociales que junto a la desestimación de la reconvenición, también consentidas, son los únicos pronunciamientos que adquirieron firmeza y se sustraen de esta apelación.

Para centrar el debate y el objeto del recurso que se somete a nuestra consideración, cabe sintetizar las conclusiones fácticas alcanzadas por la sentencia de instancia en los siguientes: A) Que la actora solicitó la nulidad absoluta de todas las **marcas** por mala fe en su obtención o solicitud, tanto procedan de los demandados titulares (Sr. Hernan y Sra. Crescencia) o de los que, por derivación traen causa al haber sido objeto de inscripción en su día por un tercero dos de las **marcas** que quedaron exentas de nulidad, la nº 374.790 para la clase 25 del nomenclátor y la nº 408.907, obtenidas en diciembre de 1960 y septiembre de 1962, respectivamente. Ese inicial titular las transmitió en 1978 a otro tercero y en 1990 fueron adquiridas por el matrimonio demandado. La sentencia recurrida no apreció la mala fe, en ninguna de las solicitadas ni por el iniciador ni por el titular intermedio (número 921.585) ni por los demandados que obtuvieron, tras esgrimir distintos motivos de oposición ante la O.E.P.M. el registro de la **marca** 'N Nenuco' y la comunitaria, pero consideró, sin embargo, que la **marca** 'Nenuco' era ya notoria e incluso renombrada en el mercado en 1978 y declaró la nulidad relativa de ellas, en cuanto a los productos de su concurrencia empresarial, por riesgo de confusión en todos aquellos que, por estar vinculados a fragancias, cuidado y aseo del menor, el consumidor, dada la mayor protección que merece la **marca** renombrada y su atractivo y el prestigio comercial de la **marca** puede, con vínculos o relaciones que los identifique erróneamente con ese origen empresarial generando la indebida conexión, intencionadamente buscada por quiénes, con los demandados, no son legítimos titulares de esa **marca** preferente. La sentencia, sin embargo, excluyó, dado el amplio registro y acaparamiento de **marcas** en distintas clases y tipos de productos, la protección marcaria buscada por los demandados respecto a las **marcas** 'Nenuco' o 'N Nenuco' para aquellos productos que consideró ajenos al mundo infantil (clases 14ª, 23ª, 27ª, 38ª, 41ª y 43ª), al no extender ningún tipo de nulidad a los productos registrados para estas clases del nomenclátor.

Respecto de los nombres de dominio asignados en las páginas www la sentencia ordena el cese y abstención en su uso de los mismos sin dar lugar a la acción reivindicatoria sobre los mismos al amparo del art. 34 de la LM , ni a su circulación.



Finalmente, excluida la condena respecto a actos de competencia desleal al mantener subsistentes algunas **marcas** para determinadas categorías de productos no concurrentes como las comercializadas por la demandante y eximidos de indemnización los perjuicios por daños causados en las prácticas concurrentes por no haber sido determinado el volumen de negocio de los demandados (art. 43.5) la resolución recurrida desestimó, también, íntegramente la reconvención, por entender no acreditada ninguna relación jurídica ni negocial de la actora, como licenciataria de la **marca**, en la explotación por parte de la sociedad Fábricas Agrupadas de Muñecas Onil, S.A. (FAMOSA), por la que deba responsabilizarse a la demandante de la fabricación y venta de productos de vestuario para muñecas que incorporan el término 'Nenuco'.

TERCERO.- Sobre la nulidad de las **marcas de los demandados** . El núcleo del procedimiento, ahora también reproducido en esta apelación, lo representa el tema relativo a la nulidad o convivencia de las **marcas** denominativas o fonéticamente idénticas de una y otra parte litigante. La actora, pretendiendo la declaración de nulidad absoluta de la totalidad de las mismas por haber sido obtenidas a lo largo del tiempo con mala fe, así como la extensión de esa nulidad a todas las clases para las que están registralmente protegidas en el nomenclátor y que la sentencia excluyó respecto a los productos de las clases que acabamos de citar. A esta nulidad y a combatir las ya declaradas respecto a cuatro de sus **marcas**, la parte demandada, en su recurso, plantea la cuestión relativa a la inviabilidad de toda anulación por el carácter irretroactivo de la norma y su aplicación por la Ley de **Marcas** de 1988, en lugar de la actual Ley 17/2001, aunque para ello cita los preceptos de la ley ahora vigente y la prescripción por tolerancia basada en ambos motivos junto con otros, que de manera desordenada y a modo de "*totum revolutum*" se esgrimen en defensa de la validez de sus registros. En los mismos términos, aunque de manera más concisa, se articula por la otra codemandada titular de las **marcas** (Sra. Crescencia) el recurso contra las nulidades decretadas de sus **marcas**.

Así las cosas, razones de mejor sistemática, en detrimento de la técnica procesal, exigen abordar conjuntamente uno y otro argumento enfrentados en la respuesta a los respectivos recursos, especialmente en orden a la ley aplicable y al alcance jurisprudencial de esa aplicación en el tiempo, junto a la alegada prescripción por tolerancia del art. 52 de la actual Ley Marcaria .

La respuesta a uno y otro motivo, exige algunas consideraciones previas. Así, como tantas veces ha señalado este Tribunal de apelación con cita en la STS de 19 de junio de 2003 : " *La garantía de la **marca**, como se desprende de la definición legal que da el artículo 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 Dic., de **Marcas** , radica en que los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa, que se hace responsable de su calidad. Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la **marca** su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial.*

*El riesgo de confusión lo contempla la Ley indirectamente, al conceder el art. 34 a su titular el derecho exclusivo, y, especialmente, el artículo 6 al establecer las prohibiciones para el registro de **marcas** que puedan llevar al mismo. Y lo trata también directamente, la Ley de Competencia Desleal , al considerar desleal el acto de confusión y el acto de imitación cuando pueda provocar el riesgo de asociación."*

En ambos conceptos ahonda nuestro T. Supremo en su sentencia de 10 de mayo de 2004, con cita y aplicación de la Directiva 89/104 /CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 al señalar que el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra lo que es función esencial de la **marca** en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial para los que se concede (STS CC.EE. de 12 de noviembre de 2002). Por ello el riesgo de asociación no es una alternativa de la confusión sino una consecuencia que servirá para precisar el alcance de la infracción y su idoneidad para generar la confusión comercial entre consumidores que el respeto a la **marca** ha de evitar al constituir la garantía específica de protección.

Riesgo que debe apreciarse, ciertamente de un modo global tomando en consideración todos los factores de cada caso concreto de manera interdependiente. Esto es, para advertir, dice la STS CC.EE. de 22 de junio de 1999), "*la semejanza entre los signos controvertidos, se ha de determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan, sin que quepa descartar que la mera similitud fonética de las **marcas** pueda crear un riesgo de confusión"* , que siempre ha de examinarse o ponderarse en la obligada comparación de los productos y de su presentación "*poniéndolo en relación con el prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria. Esto es como dice la resolución recurrida, el consumidor medio en relación con la categoría de productos o servicios de que se trate... el cual se supone un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz, pero sin desconocer el hecho de que el consumidor percibe la **marca** como un todo, cuyos diferentes*



detalles no se detiene a examinar, tal como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 y 22 de junio de 1999, pues el nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada" (STS CEC de 9 de abril de 2003) .

En definitiva, como expresa nuestra jurisprudencia patria, que no se aparta de la comunitaria (por todas, STS de 26 de junio de 2003), el registro de la **marca** confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico; este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la **marca** presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la **marca** dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: **a)** facultad de aplicar la **marca** o producto; **b)** facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la **marca**; y **c)** facultad de emplear la **marca** en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la **marca**. El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su **marca**, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares; así, la Ley de **Marcas** prohíbe el registro de signos o **marcas** que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una **marca** anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la **marca** anterior. Existe el riesgo de confusión cuando por ser los signos o **marcas** semejantes, los productos o servicios que distinguen similares y el público consumidor, perteneciente a un específico sector, lógicamente no podrán diferenciarse unos de otros (art. 5.6 y 35 de la vigente Ley de **Marcas**).

Ahora bien, como ya decía la STS de 14 de abril de 1986 , "el estudio de la semejanza fonética y gráfica -aquí solo de la primera- en los signos enfrentados ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos y gráficos de los signos o vocablos que designan a las **marcas** de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada **marca** pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a los efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la **marca** posterior no puede jugar con la misma fuerza la semejanza de dos **marcas**, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase o naturaleza, que en el caso de que ambas partes lo apliquen a la misma clase de género, ya que en el primer supuesto, aún habiendo gran semejanza en las **marcas**, sin embargo no llegará a producir tal semejanza, ni confusión en el mercado, ni perjuicio al titular de la **marca** preexistente, ni beneficio al concesionario de la semejanza a costa del prestigio de que goza la primeramente registrada". Esta sentencia, y las demás que recoge esta misma doctrina, pone de manifiesto, como extremo de mayor relevancia en el análisis del conflicto marcario, que esas circunstancias complementarias para determinar la semejanza de las **marcas** enfrentadas han de ir referidas a los productos y servicios que se distinguen con esos signos o **marcas** en pugna, así como en referencia al sector del mercado y del público destinatario de los mismos.

Por ello, la Ley 17/2001, en su artículo 5.1º.g), establece como prohibición absoluta, al igual que antes lo hacía el art. 11 de la Ley 32/88 , la de registrar como **marcas** los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, y el art. 6.1.b), como prohibición relativa la de registrar **marcas** o signos que por ser idénticos o semejantes a una **marca** anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan existe un riesgo de confusión en el público que incluye el riesgo de asociarlo con el producto de la **marca** anterior, por lo que es fundamental en esta compulsión de los signos o **marcas** en controversia atender al principio de especialidad, consagrado tanto en la Ley de **Marcas** como en la doctrina jurisprudencial (vid. SSTS de 28 de septiembre de 2000 y 26 de junio de 2003), pues el riesgo de confusión ha de evaluarse sobre todo en función de la clase o naturaleza del producto sobre el que recaiga la **marca** o el signo o nombre distintivo de forma que cuanto más similares sean los productos o servicios designados por tales **marcas**, mayor será el riesgo de confusión entre los signos semejantes.

El caso de autos, presenta la singularidad de que los demandados son actuales propietarios de seis **marcas** nacionales, 'Nenuco' o 'N Nenuco' que bien antes de su adquisición y compra por ser titulares derivativos, o bien una vez adquiridas, obtuvieron los registros de una y otra denominación, aprovechando el margen de tolerancia de la Ley de 1988, y la anterior de 1929, favorables a una coexistencia surgida de la propia diferencia en el género y clase de los productos a identificar que pronto se advirtió injusta en la normativa comunitaria.

Así, como la propia sentencia apelada expone de manera detallada y gráfica a lo largo de su extenso fundamento primero, la actora es titular, desde 1953, de la **marca** 'Nenuco' para las clases 1ª y 5ª y luego extendió sus registros a otros productos (juegos, juguetes y adornos y artículos de gimnasia y deportes, clase 28ª) con la obtención, en 1978, de la **marca** nº 857.811, y un año después para productos de la clase 3ª, ampliada con carácter de **marca** mixta denominativa y gráfica, en 1993 (nº 1.635.791) y, por último, en 1997 en protección de su registro para la comercialización de productos de uso escolar (nº. 2.067.056). Frente a estos



registros marcarios los demandados hacen valer la titularidad obtenida por su inicial propietario en 1960 de la **marca** 'Nenuco' para la clase 25ª (ropa interior adultos y niños), ampliados dos años después a toda clase de ropa y calzado en general para la misma clientela. Además, en 1979, un segundo propietario de la **marca**, que le había sido vendida en 1978, amplía su registro bajo esa misma denominación (Nenuco) a la clase 24ª, para todo género de ropa de hogar, y son ya los actuales propietarios los que consiguen los registros de la **marca** para las clases 11ª, 14ª, 23ª, 27ª, 35ª, 38ª, 41ª y 43ª o, lo que es lo mismo, para diez clases distintas y, además, a través de las dos **marcas** de carácter comunitario que logran entre 1996 y 2000 y cuya acción de nulidad quedó impregunada, la registraron para otras seis categorías más (12ª, 18ª, 24ª, 25ª y 35ª), sin más razón y control en el blindaje obtenido frente a la **marca** original, al menos en lo que afecta a las **marcas** nacionales, que la aplicación de la regla de la especialidad aprovechando el prestigio de la **marca** original de la actora.

Este efecto pernicioso, ya fue advertido y abordado por la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de **marcas**, que al regular en su art. 5 el contenido del derecho del titular, facultó a aquéllos -apartado 2- para prohibir el uso de una **marca** confundible, fuera del principio de especialidad, siempre que la prioritaria *"goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo, realizada sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la **marca** o se pueda causar perjuicio a los mismos"*.

Sin embargo, como recuerda la STS de 28 de junio de 2012, la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, en la que los demandados se atrincheran aunque se limitó a incorporar a su texto -art. 13, letra c)- una prohibición relativa de registro y, consecuentemente, una causa de nulidad -art. 48- consistente en el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados, sin atender al principio de especialidad, al regular las acciones de violación -art. 31-, lo hizo vinculándolas al principio de especialidad y a la generación de un riesgo de confusión que llevó a la Doctrina y a la jurisprudencia, sigue enseñando esta sentencia de 2012, a que la STS 482/2007, de 7 de mayo y la 95/2009, de 2 de marzo, entendieran que la protección de la **marca** renombrada se debía de obtener, fuera del ámbito marcario y, por tal, del principio de especialidad y del riesgo de confusión mediante las normas de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal: en particular, el artículo 12 de la misma.

A su vez y por entonces, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1994 - artículo 16 apartado 2-, mandó estar, para determinar si una **marca** de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, en el sentido del art. 6 bis del Convenio de la Unión de París, al *"sector pertinente del público"* y extendió la protección reconocida a dicha **marca** -art. 16, apartado 3- a los *"bienes o servicios que no sean similares a aquéllos para los cuales una **marca** de fábrica o de comercio ha sido registrada"*, siempre que el uso de la misma *"indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la **marca** registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la **marca** registrada"* y la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre de **Marcas**, vino a reforzar la protección de las **marcas** notorias y renombradas, fijando el mayor alcance de ella, tanto en el ámbito registral, mediante la regulación de las prohibiciones de registro y las causas de nulidad, como en el de la determinación del contenido del derecho de su titular y así el art. 8.2 otorga a la **marca** notoria o renombrada una protección que sobrepasa el principio de especialidad *"[...] para productos o servicios que no sean similares a los protegidos [...]"*, y el mero riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios, bastando para la prohibición con que el uso de la **marca** que se pretenda registrar *"pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular"* del signo notorio, o en general, *"cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distinto o de la notoriedad o renombre del signo anterior."*

Es en este contexto en el que los demandados tratan, en su recurso, de mantenerse bajo el blindaje de sus registros haciendo valer la adquisición del derecho exclusivo que le conceden las **marcas** registradas en sus distintas clases, por haberlas obtenido con anterioridad y haber convivido durante años unas y otras en el mercado, sin impugnación ni denuncia de nulidad y considerando aplicable la llamada prescripción por tolerancia que regula la vigente Ley de **Marcas** en su art. 52.

Sobre esta última figura, ya se pronunció nuestro Tribunal Supremo en la sentencia de 25 de enero de 2007 al señalar, al margen de que debe oponerse expresamente en la contestación a la demanda, lo que no hicieron ninguna de las partes, la Sra. Crescencia ni siquiera la contestó, y la alegada por el Sr. Hernan venía referida a la prevista en la Ley de Competencia Desleal, que la misma que se contemplaba en el Reglamento 4/94 de U.E. para la **marca** comunitaria, se incorporó a la Ley 17/2001 al señalar que *"el titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una **marca** posterior registrada durante un periodo de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la **marca** posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la **marca** posterior, salvo que la solicitud de éste se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la **marca** posterior*



no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la **marca** posterior" y la razón de esta prescripción, dice esa sentencia, recordando que ya estaba contemplada en el art. 9 de la primera Directiva 89/104, y que en nuestro ordenamiento bien puede enfocarse también, y en orden a su razón de ser, desde un tratamiento similar al propio del ejercicio abusivo de derecho o ejercicio contrario a la buena fe, recordando que no en vano la prescripción por tolerancia tiene su origen en la doctrina alemana del "verwirkung" ("verwirkung durch Duldung") y la angloamericana del "estoppel by laches", y en nuestra jurisprudencia en "el retraso desleal" como una manifestación de conducta contraria al principio de buena fe (Ss. de 21 de octubre de 2005 y las que cita, y de 28 de noviembre de 2005), pero sin aplicación al caso de autos, primero porque esta prescripción solo toma relevancia sobre la premisa del conocimiento previo por parte de quien promueve la nulidad en el uso de la **marca** hasta entonces toleranda, extremo no acreditado ni respecto a la **marca** 921.585, sobre la clase 24ª obtenida en el año 1979, y para la número 2.511.506, clase 24ª y 25ª, ya que su uso, público y comercial tanto en confección de todo tipo de ropa infantil como de hogar (de cama y mesa) no aparecen demostrados a la vista de los documentos 55 y ss de la contestación a la demanda (ff. 938 y ss) sino a partir de 2005, al igual que revelan los documentos 65 y ss (ff. 450) respecto a facturaciones con la explotación de la **marca** en conflicto a través de establecimientos franquiciados por la demandada y por las sociedades codemandadas a través de cuya explotación se gestionaba esta comercialización.

Esto es, no se acredita ningún uso ni respecto de la **marca** obtenida en 1979 (nº 921.585), ni tampoco respecto a las concedidas a la ya apelante en 2002, tampoco sino a partir de la fecha indicada y además, como ahora se analizará, esos dos registros, al igual que los posteriores (2.609.951 y 2.622.056) a criterio de la Sala y así se expondrá a continuación, fueron conseguidos de mala fe, y con intención de ilícito aprovechamiento de una **marca** que, como acierta a señalar la sentencia apelada, ya gozaba de notoriedad e indiscutido renombre, y sin que la cosa juzgada que se alega, también, como cuestión nueva o sobrevenida con base al procedimiento seguido ante la jurisdicción contencioso administrativa bajo el nº 558/06 impugnando las decisiones administrativas, opere y extienda sus efectos a la jurisdicción civil que es a la que compete conocer sobre la nulidad ejercitada frente a la asignación de la **marca**.

Llegados a este punto que da respuesta a los recursos de las dos demandadas, el relativo a la notoriedad de las **marcas**, que también se combate, como el de confusión en el mercado serán analizando al abordar las cuestiones relativas a la extensión de la nulidad y sus consecuencias en orden al requisito de la especialidad de los productos comercializados que plantea la parte actora, entre los motivos de su apelación, como reacción a las nulidades parciales decretadas en algunos de los registros marcarios.

CUARTO.- El recurso de la parte actora pretende obtener, como primer objetivo, la nulidad absoluta de la totalidad de las **marcas** titularidad de los demandados por mala fe en su solicitud y notoriedad de la **marca** prioritaria de esta recurrente.

Es conocida, y así lo exponen entre otras las SSTS de 13 de junio y 4 de septiembre de 2006, la Doctrina relativa al blindaje que supone la vigencia y la titularidad de una **marca**, frente al "ius prohibendi" deducido por otro titular con el mismo registro marcario, sin promover previamente su nulidad o sin acreditarse un uso diferente al que legitima su registro. Doctrina que ha sido aplicada con reiteración por nuestro Tribunal Supremo en base al viejo aforismo "qui iure suo utitur, nemine laedit". Así lo expresa la STS de 23 de mayo de 1994 indicado que quién utiliza su derecho amparado por una titularidad registral, no puede considerarse tercero a los efectos del actual art. 34.2 de la Ley Marcaria 17/2001 y lo mismo se reitera en la STS de 3 de febrero de 2003 y, entre las más recientes, en la STS de 7 de julio de 2006 y de 8 de febrero de 2007, constantes en señalar lo que la resolución de instancia apunta en orden al conflicto que genera el que haya titularidades distintas sobre la misma **marca** al colisionar en el ejercicio de los derechos y facultades conferidos a uno y otro. Esto es, facultades positivas: **a)** de aplicar la **marca** al producto; **b)** de poner en el comercio o de introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la **marca**; y **c)** de emplear la **marca** en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la **marca**, y por otro, su compatibilidad con las facultades negativas de prohibir a los terceros (no a los titulares marcarios) que usen de su **marca**. Prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles (por todas, SSTS de 26 de junio de 2003, 28 de enero de 2004 o 7 de octubre de 2005), y a igual solución y desde otra perspectiva se llega desde el concepto de la legitimación activa y pasiva para ejercitar o soportar la acción de cesación, a la que es inmune el titular marcario mientras su registro no sea declarado nulo por cualquiera de las acciones y causas que contemple el Ordenamiento. En este sentido, vid SSTS de 22 de septiembre de 1999, 28 de enero de 2004 y 3 de marzo de 2005, entre otras muchas.

En el caso de autos la actora, ahora recurrente, promovió esa nulidad de manera alternativa, bien con carácter de absoluta, bien meramente relativa, dentro de la distinción causal que la propia Ley Marcaria establece a lo largo de su articulado, fundamentalmente sus arts. 51 y 52. La sentencia desestimó la primera y acogió



parcialmente la segunda al no advertir la mala fe que la actora reprocha a los codemandados en la obtención de las **marcas** de su propiedad concedidas a lo largo de más de cuarenta años.

Decía la STS de 25 de enero de 2007 que *"la buena o mala fe que contempla el art. 48.2 L.M. 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. En relación con el supuesto normativo del artículo 48.2, 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 producto 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."*

Pues bien, en directa relación con el carácter concurrencial y de conocimiento de la **marca**, es sabido que el carácter renombrado de la misma no tiene por qué suponer, necesariamente, un actuar de mala fe, cuando la ley permite la compatibilidad de registros marcarios que por su distinto tráfico y mercado no provoque ni concurrencia en su sector ni aprovechamiento de la reputación o fama aunque denominativamente sean iguales, y esa tolerable connivencia es predicable, de los dos primeros registros marcarios obtenidos hace ya más de cincuenta años y que la sentencia liberó justificadamente de toda nulidad, por más que la actora, sin ninguna prueba objetiva que revele el error en la valoración de la prueba, ni la realidad de lo que sostiene, se remonte para ello al nacimiento e instauración en el mercado de la **marca** 'Nenuco' al año 1939 respecto a productos para cuidado e higiene del bebé y no para ropa de bebé o de niño, cuyo producto la actora no comercializaba en el año 1960, ni consta lo haya hecho nunca, por lo que no hay razón para anular ahora eses registro obtenido por aquél antiguo titular respecto a unas **marcas** que, como bien señala la sentencia, y especialmente la mixta de 1962, están obsoletas y desprovistas de uso real y efectivo, lo que es tanto como indicar implícitamente su caducidad y por tanto sin ninguna relevancia práctica ni competencial, perdida toda su eficacia distintiva al no tener presencia pública ni difusión efectiva (por todas, SSTS de 8 y 23 de junio de 2006). Esto es, unas meras **marcas** estáticas e inactivas (**marca** adormecida) pero renovadas año tras año, por el valor para los demandados de mantenerse con esos registros en el mercado, aunque con nuevas y muy renovadas y actualizadas formas denominativas y gráficas, que son las que, no obstante venir amparadas desde una supuesta convivencia en el tiempo, le permitieron la obtención de los registros marcarios posteriores (1979 y siguientes), que para la Sala fueron en todos los casos logrados de mala fe y motivados por intereses económicos concurrentes claramente desleales.

Esto es, en palabras de la STS de 18 de junio de 2010, aunque la doble exigencia legal de un uso "efectivo y real" en realidad "es una redundancia", la exigencia normativa que debe cubrir la **marca** es la de un uso público y externo, "consistente en una presencia objetiva en el mercado para el que ha sido concebido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la **marca** como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos. Se requiere constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos portadores de la **marca** deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal.

*Es más, para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse las circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características - estructura y tamaño- del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la **marca** y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias"*.

En definitiva, la doctrina actual, recuerda la STS de 13 de noviembre de 2009, con cita en las Sentencias de 11 de marzo de 2003, 28 de marzo de 2005, 23 de junio de 2006 y 20 de mayo de 2008, excluye la utilización meramente formal y aparente de la **marca**, y viene marcada por los parámetros establecidos, fundamentalmente, por la STJCE 11 de marzo de 2003, entre los que destaca "36...que el «uso efectivo» es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la **marca**. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la **marca**, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia".

En este sentido, esta Sala ha reiterado también, en supuestos como el de autos, que si bien la Ley 3/1991, de 10 de enero, parte del principio de libre competencia en el mercado que, tal como decía la STS de 14 de julio de 2003, refundiendo una copiosa Doctrina legal, "ha de ser libre o sin más cortapisas que el respeto de derechos e intereses legítimos de los demás, excluyen sin embargo, prácticas desleales por irregulares o perjudiciales para sus otros competidores, sin respeto a las reglas del juego de esa libertad competitiva desde ardiles que aprovechan para sí lo que otros han logrado con su esfuerzo". Deslealtad, singularmente apreciable, cuando se realizan actos concurrenciales idóneos para crear la confusión necesaria en el origen empresarial



de los productos que la titularidad de la **marca** está llamada a garantizar y proteger, no sólo en defensa de los consumidores (STS de 3 de febrero de 2003) sino del propio empresario (por todas, STS de 14 de julio de 2003) pero evitando que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales (SSTS de 13 de mayo de 2002 , 17 de mayo de 2004 o 1 de julio de 2005) o, como aquí ocurre, que consentidas durante muchos años, sin un perfil claro de actos intencionales de confusión, persistieron en el tiempo hasta que los demandados fueron paulatinamente aprovechando solo formalmente sus registro iniciales a la práctica contraria haciendo masivo acopio de registros para hasta 15 clases diferentes del Nomenclátor de Viena, algunas, de hecho, con mera intención de blindaje, sin más utilidad aparente, que no uso efectivo, que la de obtener una posición preponderante en el mercado sin más mérito que venir amparada o aprovecharse de la afamada denominación 'Nenuco', conscientes de su renombrada implantación en el mercado y además con indisimulado apoderamiento de la **marca** anterior y preferente asumiéndola como propia en la solicitud y asignación de nombres de dominio en redes telemáticas desde las que divulgar en el mercado unos productos orientados fundamentalmente, por no decir en exclusiva, a la moda infantil y a sus distintos complementos y necesidades, ropa de cama, cuna, aseo, etc.

El motivo pues, ha de prosperar en parte y, con revocación de la sentencia, declarar la nulidad absoluta de todas las **marcas** que ya fueron anuladas por la sentencia recurrida, pero con naturaleza y efectos de nulidad relativa en base, únicamente, a su alto grado de confundibilidad y riesgo de asociación, pero sin apreciar, como sí hace ahora este Tribunal de Apelación, la mala fe en la obtención de todas esas nuevas **marcas** registradas desde 1979, así como de los nombres de dominios en páginas 'webs'.

QUINTO.- El siguiente motivo de la actora, al adentrarse en este último aspecto de la nulidad marcaria, ataca la limitada extensión anulatoria de las **marcas** infractoras al reducirlas la sentencia de primera instancia, únicamente, a cuatro clases: las nº 11ª, 24ª, 25ª y 35ª del Nomenclátor, permitiendo y reconociendo la validez de las **marcas** 'Nenuco' o 'N Nenuco' para las clases 14ª, 23ª, 27ª, 38ª, 4ª y 43ª, o lo que es igual para metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos; hilos para uso textil; alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de duelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; telecomunicaciones; educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

Así las cosas, la respuesta al motivo, pasa ahora, rechazando la tesis opuesta de los demandados -también apelantes-, que la niegan, por el reconocimiento y consiguiente confirmación de la sentencia en orden a la notoriedad e incluso con categoría de renombrada que le asigna con toda razón y lógica, la sentencia apelada, en pugna con la **marca**, fonéticamente idéntica y titularidad de los demandados para, resuelto este principal extremo del litigio, analizar el alcance protector y anulatorio que merece la **marca** afamada frente a la otra en lo que puede atentar a sus derechos marcarios, así como analizar los efectos que en orden al "*ius prohibendi*" corresponden a los titulares de la **marca** prioritaria al entrar en riesgo de confusión con los productos que designa.

Así, frente a los esfuerzos de los apelantes-demandados por negar el carácter notorio y renombrado de la **marca** 'Nenuco', la misma se aloja sin dificultad, en el concepto de notoriedad que definen la Ley y la Doctrina al concurrir los requisitos normativos y pautas establecidas por el Tribunal Comunitario para tal consideración.

Esta misma Sección Tercera de la Audiencia de Granada ya dejó señalado, en Sentencia de 31 de marzo de 2001 , que "*marca notoria es aquella que por su uso intenso en el mercado y su publicidad se encuentra difundida de manera amplia, sin perder su fuerza distintiva siendo conocida de forma muy desarrollada por los consumidores y los sectores interesados*". Esto es, exige un grado de implantación como signo distintivo en el ámbito o sector comercial que corresponde al producto o servicio que identifica y que por ello es conocido por las personas relacionadas con esa clase de producto, sean las que participan en los canales de distribución, sean los vendedores-comerciales especializados en esa clase de género, sean los propios consumidores que conocen y dan aceptación al producto identificado con esa concreta **marca** con su adquisición en diferentes mercados hasta generar un significativo volumen de ventas exponente de su intensidad, implantación, aceptación y por tanto en su general conocimiento. Generalidad en la que incide nuestro Tribunal Supremo, Sala 3ª, que en sentencias de 29 de diciembre de 2003 o 17 de mayo de 2004 considera que "*la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado*", y en palabras de la STS (Sala 1ª) de 8 de junio de 2006 "*las conocidas por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan esa clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca usada y eventualmente figura registrada (...) -a diferencia de la marca renombrada que es la que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población- atiende al conocimiento con los que se relacionan con el producto*". Extremo que el art. 8.2 de la Ley Marcaria acogiendo el concepto de la Directiva

Comunitaria 89/104 y del Reglamento 40/1994 de la **Marca** Comunitaria, aplica *"al sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividad que distingue dicha **marca** o nombre comercial."* . En definitiva, como apuntaba la SAP de Madrid (Sección 12ª) de 9 de junio, con cita en las precursoras SSTS (Sala 1ª) de 19 de mayo de 1993 , 28 de febrero de 1994 y 21 de junio de 2000 , la notoriedad ha de responder sencillamente a un conocimiento en España de la **marca**, que por ello es notoria, por aquel sector del público que consume productos o mercaderías iguales. Sector al que se unen también, como destacaba la sentencia aquí recurrida, las personas que participan en los canales de distribución de esos productos y los círculos comerciales relacionados con los mismos (SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 18 de febrero de 2004).

Así se ha acreditado en el caso de autos respecto al signo o **marca** derivada de la actora identificadora de productos referidos a las necesidades de los niños desde su más temprana edad, en base a un cuidado despliegue probatorio de todo tipo que colma las exigencias que la Jurisprudencia Comunitaria y ahora el propio art. 8 de la L.M . imponen para concretar y demostrar la relatividad del término *"**marca** notoria"* , al acudir, sin carácter cerrado y entre otras pautas posibles, al volumen de ventas, duración e intensidad en el uso de la **marca**, expansión geográfica y a la valoración o prestigio alcanzado. Parámetros todos ellos que ya había contemplado la STJCE de 14 de septiembre de 1999 que señalaba también la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar la **marca**.

A demostrar la concurrencia de todos estos factores orientó la actora, ahora apelante, su prueba, incluso siguiendo otros criterios del mismo Tribunal europeo mediante estudios demoscópicos y económicos en orden a acreditar la proporción de sectores interesados que identifican el producto o lo atribuyen a una determinada procedencia empresarial o acudiendo a informes o certificaciones de las Cámaras de Comercio (STJCE de 4 de mayo y 22 de junio de 1999) aunque sin exigir que la prueba de notoriedad precise o dependa inexcusablemente de porcentajes concretos o determinados, volumen de ventas, encuestas o estudios demoscópicos o de mercadotecnia por estar probado, como indiscutible y de general conocimiento, el hecho de la notoriedad de esta **marca** en nuestro país hasta hacer innecesaria una prueba plena que refrende lo que ya es sabido y aceptado y colma, por ello, las exigencias legales para esa atribución que la singulariza.

A su vez la STS de 12 de septiembre de 2011 recuerda que el artículo 5.2 de la Directiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 14 de septiembre de 1999 (C-375/97), señaló cuál es el grado de conocimiento que ha de alcanzar una **marca** para merecer la consideración de renombrada -26: *"[...] lo es, cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la **marca** anterior conoce esa **marca**"*- y alguno de los elementos que ha de valorar el juez nacional al respecto -27: *"[...] la cuota de mercado poseída por la **marca**, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla"* . Dicho de otro modo, en palabras de la STS de 24 de marzo de 2008 , significa la reputación de la **marca** para lo que basta que ésta alcance esa notoriedad y prestigio en el sector comercial en el que se desenvuelve o por los sectores empresariales y de consumidores interesados (STS de 30 de junio de 2008) o en el concepto de la Directiva Comunitaria 89/104 y del Reglamento 40/1994 de la **Marca** Comunitaria, en el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividad que distingue dicha **marca** o nombre comercial. En definitiva, como apuntaban las SSTS (Sala 1ª) de 19 de mayo de 1993 , 28 de febrero de 1994 y 21 de junio de 2000 , la notoriedad ha de responder sencillamente a un conocimiento en España de la **marca**, que por ello es notoria, en el sector del público que consume productos o mercaderías iguales. Sector al que se unen también, como destacaba la Sentencia aquí recurrida, las personas que participan en los canales de distribución de esos productos y los círculos comerciales relacionados con los mismos (SAP Barcelona, Sección 15ª, de 18 de febrero de 2004).

Así se ha acreditado y apenas era necesaria por su alto grado de popularidad y pervivencia intergeneracional respecto a la **marca** de la actora y los signos que diseñan y caracterizan el producto, lo que cumple las exigencias que, tanto la Jurisprudencia Comunitaria como ahora el propio art. 8 de la L.M ., imponen para concretar y demostrar la relatividad del término *"**marca** notoria"* al acudir, sin carácter cerrado y entre otras pautas posibles, al volumen de ventas, duración e intensidad en el uso de la **marca**, expansión geográfica y a la valoración o prestigio alcanzado. Parámetros todos ellos que ya había contemplado la STJCE de 14 de septiembre de 1999 que señalaba también la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar la **marca**. El recurso de los demandados combatiendo la notoriedad y renombre que reconoció la sentencia a la **marca** de la sociedad demandante perece.

SEXTO.- El siguiente motivo de apelación que plantea la actora es el relativo a la protección de la **marca** renombrada, que considera indebidamente limitado por la sentencia al no extender sus efectos a la totalidad de las clases para las que los demandados interesaron sus respectivos registros marcarios, dejando subsistentes seis de entre las categorías concedidas para las **marcas** número 2.609.951 y 2.622.056.

Decíamos entre otras en nuestra sentencia de 28 de diciembre de 2007 y en la de 11 de diciembre de 2011 que la actual Ley de **Marcas**, adaptando la legislación Nacional a la Directiva, Reglamentos Comunitarios y



a las Recomendaciones Conjuntas de la Asamblea de la Unión de París y Asamblea General de OMPI desde posiciones en que también se alineó posteriormente el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, entre otras, las SSTJCE de 22 de junio de 2000 y 9 de enero y 23 de octubre de 2003 , apuestan por una especial protección de la **marca** notoria y de la renombrada, más allá de la regla de la especialidad, esto es para toda clase de productos, con independencia del sector comercial o productivo donde ganó notoriedad, renombre o fama la **marca**, en aras a evitar desleales comportamientos que traten de aprovecharse del esfuerzo, de la inversión o de la reputación o prestigio ajenos. Así ocurre cuando, como en el caso de autos, una u otra **marca** (notoria o renombrada) constan previamente registradas .

Llegados a este punto, es sabido y lo explica con acierto la sentencia recurrida que nuestro ordenamiento representado por la actual Ley de **Marcas**, adaptando la legislación Nacional a la Directiva, Reglamentos Comunitarios y a las Recomendaciones Conjuntas de la Asamblea de la Unión de París y Asamblea General de OMPI desde posiciones en que también se alineó posteriormente el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, entre otras, la STJCE de 22 de junio de 2000 y 9 de enero y 23 de octubre de 2003 , apuesta por una especial protección de la **marca** notoria y de la renombrada, más allá de la regla de la especialidad, esto es para toda clase de productos, con independencia del sector comercial o productivo donde ganó notoriedad, renombre o fama la **marca**, en aras a evitar desleales comportamientos que traten de aprovecharse del esfuerzo, de la inversión o de la reputación o prestigio ajenos. Así ocurre cuando una u otra **marca** (notoria o renombrada) constan previamente registradas. Fuera de estos supuestos, que es el caso que nos ocupa, en cuanto la **marca** de la actora no abarca a muchos de los registros y clases para los que los consiguieron los demandados, ni el alcance de la acción de nulidad ni el "*ius prohibendi*" resultan ilimitados, sino que se reduce su protección, tal como ya advierte su propia Exposición de Motivos al ámbito y principio registral de la especialidad con aptitud para anular signos y **marcas** confundibles por semejantes o similares en cuanto pretendan identificar productos similares o semejantes a los que ampara la **marca** notoria, que de este modo, como acierta a sintetizar la apelante, se equipara en sus derechos y tutela jurídica a los propios de cualquier **marca** registrada común (sin notoriedad o renombre) - artículos 6.1 y 3 L.M -.

En definitiva, las facultades de anulación y de prohibición que se conceden al titular de la **marca** notoria no registrada sólo alcanzan al sector relacionado con los productos que distingue esa **marca**, pero no a otros radicalmente diversos (no similares o semejantes) puesto que al no ser conocida la **marca** en ese ámbito comercial, de producción o de distribución se excluye el riesgo de confusión y por tanto de asociación que las **marcas** por naturaleza están llamadas a evitar y constituye presupuesto y requisito de esa protección (artículos 6.2.d , 19 y 34.2.c y 5 y 52.1 L.M).

Dicho de otro modo y como explica la STS de 28 de junio de 2011 nuestro ordenamiento jurídico parte de la distinción entre las prohibiciones de registro según que la **marca** prioritaria sea notoria o renombrada o no lo sea - art. 8 apartado 1 y 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - recordando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de octubre de 2003 (C- 408/2001) que "*la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal que entre el signo y la **marca** de renombre exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos*" , pues "*basta que el grado de similitud entre el signo y la **marca** de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la **marca***" , tras argumentar que (28) "*el requisito de similitud entre la **marca** y el signo, establecido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, exige que existan, en particular, rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual*" , así como que (29) "*las violaciones del derecho de **marca** a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la **marca** y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la **marca**, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde*" y que (29) "*la existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión en el contexto del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso*" y en la STS de 12 de septiembre de 2011 , recuerda a su vez que el artículo 5 de la Directiva Comunitaria refuerza la protección marcaria, cuando con el uso de un signo en conflicto se ejercita sin causa pretendiendo obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una **marca** ajena que pueda causar perjuicio a los mismos. Y en este sentido, el artículo 34, apartado 2, letra c), de nuestra Ley 17/2001 recogió dicha norma, extendiendo el "*ius prohibendi*" a los supuestos de posibilidad de indicación "*de una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la **marca***" o de "*un aprovechamiento indebido o un menos cabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre*" de la **marca** registrada.

En definitiva, señala la STS de 2 de noviembre de 2011 , en las violaciones e infracciones a las **marcas** que contempla el artículo 34.2, no rige el principio de la especialidad (los productos designados por los signos en conflicto no tienen que similares) y no se requiere el riesgo de confusión (pues cabe que el uso ilícito pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la **marca** afectada), pero sí es necesario que los signos sean idénticos o semejantes y que la **marca** violada



sea notoria o renombrada, pues como añade la STS de 14 de mayo de 2012, el concepto comunitario de riesgo de confusión, éste comprende el riesgo de asociación (art. 4.1.b de la Directiva 89/104/CEE), es decir, *"la suposición equivocada de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico"* ; 5) conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las **marcas** que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección.

En el caso de autos, el examen de conjunto de los signos confrontados implica, continuaba diciendo esta sentencia, una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las **marcas** y a la inversa (STJUE de 28 de septiembre de 1998).

Así ocurre en el caso de autos precisamente por la notoriedad y renombre de la **marca** 'Nenuco', asociada por el público español a productos de aseo, higiene, cuidados y necesidades generales del bebé, así como a sus accesorios incluidos juegos, juguetes, material de nutrición o, incluso, para equipamiento y decoración de habitaciones preparadas para los bebés caen dentro de esta protección, aunque estén fuera de las especialidades, porque la misma genera el riesgo de confusión que, como señala la STJUE de 22 de junio de 1999, es tanto más elevado cuanto mayor es el carácter distintivo de la **marca** anterior o prioritaria, lo que hace que las **marcas** que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección respecto a las **marcas** cuyo carácter distintivo es menor, o más concretamente, basta, en nuestro caso, examinar los distintos catálogos de una y otra empresa y **marca** y su presentación en tiendas franquiciadas bajo el nombre comercial 'Nenuco' para que el riesgo de confusión o de conexión y de asociación se aprecie sin dificultad respecto a la procedencia de la **marca** 'Nenuco', algunos de cuyos artículos más conocidos (lociones, fragancias, etc.) se ofrecían y vendían, además, junto con productos de los franquiciadores, en claro y buscado propósito de confusión sobre la procedencia empresarial, hasta merecer tal conducta desleal una mayor protección que la dispensada por la sentencia recurrida, pues el hecho de que los productos ofrecidos en el mercado por ambas partes sin ser idénticos o similares al estar orientados a necesidades o confort de bebés y niños pequeños en las diferentes etapas de su evolución, desarrollo y estímulos, no puede hacer disminuir el grado de protección de la **marca** prioritaria desde estrictos criterios de especialidad, pues en tales casos, y como declara la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la **marca** de renombre debe beneficiarse, entonces, de una protección tan amplia, al menos, como en los casos de uso de un signo para productos o servicios no similares (SSTJUE de 9 de enero de 2003), bastando para merecer esa mayor protección con que el grado de similitud entre el signo y la **marca** renombrada tenga, como efecto, que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la **marca** (STJUE de 23 de octubre de 2003).

En el mismo sentido se pronunciaba la STS de 21 de diciembre de 2011, considerando lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la **marca** anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión, citando las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997, 29 de septiembre de 1998 y 22 de junio de 1999 y reconociendo el derecho de los titulares de los registros marcarios a reaccionar contra estas prácticas de competencia parasitaria, incluso al margen de criterios de confundibilidad en la presentación de los productos y de sus **marcas** cuando, como aquí ocurre, pueda advertir -dice la STS de 14 de mayo de 2012, apoyada en la STJUE de 29 de septiembre de 1998 - el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra.

Bajo esta doctrina, el recurso de la actora solicitando la nulidad total de la **marca** nº 2.609.951 para las clases 14ª, 23ª y 27ª del Nomenclátor de Niza, y la de la **marca** 2.622.056 para las clases 38ª, 41ª y 43ª, ha de estimarse. La primera, de la categoría (14ª) comprende metales preciosos, aleaciones y productos metálicos, joyas y bisuterías que por tener aplicaciones conocidas y potenciales al menos en equipamiento y obsequios para niños y no es difícil encontrar artículos diseñados para este tipo de atenciones y necesidades en el mercado adaptados en su forma y diseño al mundo infantil como destinatarios de los productos, por lo que si ese sector comercial y de público es el que buscan las empresas demandadas como titulares de esos registros, deberá entenderse que su registro marcario, al margen de su actividad textil, buscaba aprovechar la **marca** renombrada de la actora para favorecer su venta y atractivo en el público general y lo mismo sucede, incluso, con más elocuencia con los artículos amparados dentro de las categorías 23ª y 27ª, tanto en confección de lazos, pequeños adornos textiles o en materia de revestimientos, en aseos, dormitorios o dependencias, públicas o privadas, con solo hacer aplicación y diseñarlo con destino al público infantil, dentro de cuyos centros, y no para otros, bien podría orientarse la oferta de estos géneros, también, bajo la **marca** confundible 'Nenuco', cuya protección y exclusividad también buscaron los titulares demandados.



Por las mismas razones y ya respecto a la **marca** 'N Nenuco', donde determinadas aplicaciones de los productos protegidos son habitualmente concedidas en el ámbito del bebé y público infantil en general. Así ocurre (clase 38ª) respecto a productos electrónicos de reproducción de imágenes y de la comunicación audiovisual con amplia utilización en el control y cuidado de menores, o con las clases 41ª y 43ª para la oferta de servicios de esparcimiento y actividades educativas y entretenimiento de aplicarlos y ofertarlos con destino enfocado a la infancia y a los servicios de alimentación y restauración, por lo que dentro de ese sector la protección de la **marca** renombrada ha de extenderse, en las facultades de "*ius prohibendi*", a todas las clases para las que en 2002 y 2004 lograron los demandados estos registros.

El motivo en consecuencia, se estima.

SÉPTIMO.- Los dos siguientes motivos del recurso articulado por la actora discrepan de la decisión de no condenar a los demandados a ninguna indemnización por los perjuicios económicos causados a la actora pese a la infracción marcaria cometida y, por otro, al no abarcar la sentencia la declaración de ilícita competencia por actos de aprovechamiento de su reputación con los actos de imitación y confusión generados con su comportamiento empresarial al invadir el ámbito de exclusividad de su **marca**, señalando que, en tales casos, las SSTs de 4 de abril y 29 de junio de 2011, por citar algunas de las más recientes, reconocen el derecho del perjudicado a ser indemnizado. Se acumula así la acción de nulidad del registro de cobertura a la de violación de la **marca** prioritaria.

La declaración de competencia ilícita y parasitaria ha quedado apuntada a lo largo de esta fundamentación y los actos infractores abarcan a toda la actividad negocial de los demandados y a las sociedades que explotan las **marcas** licenciadas y franquiciadas se aloja entre las meras infracciones, o por efecto de la nulidad de los registros, pero pierde toda relevancia a estas alturas del proceso, pues, si bien es cierta la jurisprudencia que cita el recurrente en orden a la innecesariedad de la prueba del perjuicio dada su apreciación "*in re ipsa*", nacida del propio hecho de la infracción, de la que cabe deducir se hizo con un sobreentendido ánimo de beneficio, no lo es menos, como ya dijimos en nuestra sentencia de 23 de abril de 2010, citando la Doctrina de la STS de 8 de junio de 2006, que "*la posible aplicación -según los casos- de la doctrina «in re ipsa» a la indemnización de daños y perjuicios en materia de derecho marcario no supone que baste para deferir la cuestión a ejecución de sentencia, pues es preciso señalar los conceptos a indemnizar y los datos para fijar la indemnización.*" .

En el caso de autos, la actora sustituyó su inicial petición indemnizatoria por la residual del art. 43.5 de la LM, que ciertamente reconoce que el titular de la **marca** violada tiene derecho, en todo caso, a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocio con los productos o servicios infractores, pero es precisamente esa cifra la que no se ha acreditado y no hubiera sido difícil desde una pericial adecuada a la vista de la exhibición de las cuentas y contabilidad social o de los datos que consten en el proceso concursal en el que fueron declarados como tal las sociedades demandadas, explotadoras de las **marcas**. Nada de ello se hizo ni se intentó y no cabe sino confirmar la sentencia en este punto.

OCTAVO.- Finalmente, acogida parcialmente la acción por violación marcaria en el uso de los nombres de dominio 'nenuco.com' y 'nenuco.net', pero sin dar lugar a la reivindicatoria con la consiguiente transferencia a favor de la actora que le asigne la titularidad de esos dominios propiedad de 'Nenuco Franquicias S.L.' desde 1998 y 2006, respectivamente, la sentencia se limitó a ordenar el cese en el uso de los dominios y direcciones en red.

El recurso insiste en su derecho a la reivindicación y traslado del dominio a favor de la sociedad actora en aplicación analógica del artículo 2 de la Ley de **Marcas**. El motivo se rechaza.

Es cierto, como ya dijimos, que concurren los requisitos de mala fe de los demandados al atribuirse la **marca** denominativa 'Nenuco', propiedad de la actora y prioritaria tanto en el tiempo como por su notoriedad y está acreditado, también, el uso malintencionado, generador de confusión, de la página diseñada y adaptada en su configuración y acceso desplazándola a favor de los servicios y productos de los demandados. Pero el nombre de dominio no es **marca** propiamente y es criterio de las distintas Audiencias Provinciales no dar lugar a la acción reivindicatoria como si lo fuere.

Esto es, en palabras de la SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 25 de mayo de 2009, "*los nombre de dominio son un sistema de identificación y localización de ordenadores conectados a la Red (INTERNET). Sin embargo, los nombre de dominio, como reconoce la doctrina, además de poder definirlos técnicamente como una dirección de ordenador, son también, jurídicamente signos distintivos en tanto que cumplen la función de distinguir entre recursos introducidos en la Red por su distinta procedencia vinculando a un sujeto con un sitio web y al titular del sitio web con los contenidos o la actividad ofrecida o desarrollada en ese sitio web y, de ahí, que cuando la naturaleza de los contenidos o la actividad sea empresarial o profesional cumplan esencialmente la función de las **marcas** y los nombres comerciales, lo que puede generar conflictos entre nombre de dominio y **marcas** o nombres comerciales.*" .



Como es sabido y explica con detalle la Sección especializada de la A.P. de Alicante en Sentencia de 27 de abril de 2012, en España, la asignación de nombre de dominio se rige por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, desarrollada por el Plan Nacional de Nombre de Dominio de Internet, aprobado por Orden ITC 1.542/2005 (PNND), de 19 de mayo (BOE de 31 de mayo de 2005), y donde se señala como Autoridad de asignación a Red.es -art. 2.1 PNND- y se establece que los nombres de dominio de segundo nivel (el primer nivel se conforma tanto por los genéricos -com, net, org- como por los territoriales -es, uk- son los que se asignan a los solicitantes legitimados -art. 6 PNND- es decir, a las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España y siempre que no estén previamente asignados y no siendo prohibidos cumplan las normas de sintaxis y demás requisitos para la atribución del nombre de dominio '.es', señalando el artículo 14 PNND que la responsabilidad del uso de un nombre y dominio y el respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial corresponden a la persona u organización a la que se haya asignado dicho nombre de dominio, precepto que reproduce casi literalmente la disposición adicional sexta de la Ley 34/2002.

La asignación y el mecanismo de funcionamiento, dependiente de terceros ajenos al proceso, no hace viable ni permite imponer cesiones en los nombres de dominio por el que pasen a ser asignados a favor de otros. La protección que la Ley **Marcas** y la Ley de Competencia Desleal contemplan se agota con la orden de cese y cancelación o anulación, así como con los apercibimientos necesarios para su efectividad, pero no alcanza a la pretensión de los demandados.

NOVENO.- En orden a las costas, se imponen a cada uno de los demandados recurrentes las costas causadas por sus respectivos recursos de apelación, tomando como cuantía la de la demanda principal con exclusión de la reconventional cuya desestimación en la instancia, por quedar firme y consentida, no ha sido objeto de recurso (art. 398 LEC).

Respecto a las costas causadas por el recurso de la demandante, no se hace expresa imposición de las mismas a ninguna de las partes al haber sido estimado parcialmente (art. 398 LEC).

Y por lo que antecede,

FALLAMOS

Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto en nombre de la sociedad 'Recktt Benckiser España, S.L.' contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada en Juicio Ordinario nº 69/2008 de fecha 15 de julio de 2010, que se revoca parcialmente en los siguientes términos:

Se deja sin efecto el pronunciamiento segundo y en su lugar se declara la nulidad absoluta y total por mala fe de sus titulares demandados en la obtención de las **marcas** nacionales 'Nenuco' o 'N Nenuco' nº 921.585; nº 2.511.506; nº 2.609.951 y nº 2.622.056, en la totalidad de las clases del Nomenclator internacional para las que fueron registradas.

Se dejan invariables el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida.

No se hace expresa imposición de las costas de este recurso a ninguna de las partes.

Se desestiman los recursos de apelación interpuestos tanto por D. Hernan, como el interpuesto en nombre de D^a Crescencia. Se condena a ambos al pago de las costas causadas por sus respectivos recursos.

Contra esta resolución cabe recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal a interponer ante este Tribunal en el plazo de **VEINTE DÍAS**, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo resuelto por la Sala 1^a de lo Civil del Tribunal Supremo.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados y la Ilma. Sra. Magistrada que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.