



Roj: **SAP A 1262/2013 - ECLI:ES:APA:2013:1262**

Id Cendoj: **03014370082013100162**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **18/04/2013**

Nº de Recurso: **586/2012**

Nº de Resolución: **169/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **Juzgado de Marca Comunitaria, núm. 1, 13-07-2012,
SAP A 1262/2013**

TRIBUNAL ESPAÑOL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 586 (C 27) 12.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 437 / 11.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.

SENTENCIA NÚM. 169/13

Il'tmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a dieciocho de abril del año dos mil trece.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Il'tmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por D.ª Montserrat , EUROGLORIA CALZADOS, SL y BONOVO CALZADOS, SL, apelantes por tanto en esta alzada, representados por el Procurador D. PASCUAL MOXICA PRUNEDA, con la dirección de la Letrada D.ª CLARA EUGENIA MARTÍN ÁLVAREZ; siendo la parte apelada CONVERSE, INC, representada por la Procuradora D.ª ESTHER PÉREZ HERNÁNDEZ, con la dirección de la Letrada D.ª MARÍA GONZÁLEZ GORDÓN.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 13 de julio del 2012, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "*Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por CONVERSE INC contra Dª Montserrat , y esencialmente contra EUROGLORIA CALZADOS, S.L., y BONOVO CALZADOS debo declarar la nulidad de la marca española nº 2.873.584 titularidad de Dª Montserrat y debo condenar a EUROGLORIA CALZADOS, S.L, y BONOVO CALZADOS a:*

- cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de toda forma de uso en el tráfico económico, en España y en los demás Estados integrantes de la Unión Europea, de los signos referidos en el apartado 5 v) en relación con los productos protegidos por las marcas titularidad de CONVERSE INC,



- retirar del tráfico económico, a su costa, todas las unidades de producto marcadas con los signos referidos en el apartado 5 v), así como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que figuren dichos signos

- destruir, a su costa, los productos y demás material retirado del mercado conforme al apartado anterior.

La destrucción se verificará con sujeción a las normas de eliminación de residuos, con preaviso a la actora de 10 días de antelación y con constancia notarial, en defecto de acuerdo de las partes

- pagar solidariamente a la actora, en concepto de daños y perjuicios 45,877,70 €

Las costas causadas se imponen solidariamente a los demandados EUROGLORIA CALZADOS, S.L, y BONOVO CALZADOS, y respecto de D^a Montserrat cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Firme esta resolución, procédase a librar mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación registral de la marca española n.º 2.873.584 y a la publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial"

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 19 / 2 / 13, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto (este Tribunal ha revisado en esta resolución, a la vista de sentencias del Tribunal Supremo y del TJUE, su posición sobre materias como notoriedad de la marca y repercusión en materia de infracción marcaria de la titularidad de marcas registradas) y a permisos del magistrado ponente.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO. Planteamiento del litigio por parte de la actora.-

CONVERSE INC (en adelante, CONVERSE) acude a la Jurisdicción española de la Marca Comunitaria ejercitando, acumuladamente, acciones por infracción de una marca comunitaria y de una marca nacional (de las que es titular), una acción de nulidad de una marca nacional (por mala fe en el registro, por riesgo de confusión y por aprovechamiento indebido y menoscabo de la notoriedad de dichas marcas) y acciones por competencia desleal.

Las marcas titularidad de CONVERSE son las siguientes:

Marca comunitaria n.º 7.485.725 (figurativa), registrada el 11.12.2009, para productos y servicios de las clases 24, 25 (calzado) y 35, cuya descripción es (según el registro en la OAMI) " La marca consiste en el parche circular del tobillo en una posición ilustrada sobre un artículo de calzado, las partes de la representación mostradas en línea discontinua no forman parte de la marca ", siendo su representación gráfica es la siguiente:

Marca nacional n.º 4.457.651 (denominativa -la denominación es CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR, según el registro- con gráfico), registrada el 05.11.91 para productos de la clase 25 (zapatos) cuya representación gráfica es:

La demanda se dirige frente a una persona física (D.^a Montserrat) y dos sociedades que se dicen vinculadas a ella.

La Sra. Montserrat es titular de una marca española mixta 2.873.584, (la denominación es, según el registro, FASHION EUROPE STYLE CANVAS SHOES) registrada el 01.07.2009 para productos de la clase 25 (vestido, calzados, sombrerería) cuya representación gráfica es:

Se alegan en la demanda, como actos infractores de los derechos exclusivos derivados de las marcas de la actora, y constitutivos de actos de competencia desleal, dichos sean muy en síntesis, los siguientes:

La comercialización de zapatillas de deporte con modelos "aparentemente idénticos a los conocidos modelos de CONVERSE", o con signos confundibles con los registrados, no amparados en registro alguno, o con un registro marcario obtenido de mala fe y confundible, en todo caso, con los signos prioritarios de la demandante.



La acción de nulidad de la marca nacional se funda en la mala fe en el momento del registro (art. 51.1.b LM), en la existencia de riesgo de confusión (art. 52.1, en relación con el art. 6 LM) y en el aprovechamiento indebido y menoscabo de la notoriedad de las marcas de la actora (art. 52.1 en relación con el art. 8 LM).

Las acciones por infracción se sustentan, extractadamente, en el art. 34 LM en los apartados a), b) y c) del art. 9 Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada), (en adelante, RMC), y las de competencia desleal, en diversos preceptos de la LCD.

SEGUNDO. Contestación a la demanda.-

En la contestación a la demanda se efectúan, expuestos ahora en síntesis, los siguientes argumentos:

Excepción de caducidad de la marca comunitaria titularidad de la actora, por haberse convertido en la designación usual en el comercio del producto para el que está registrada (art. 51.b RMC).

Falta de legitimación activa de CONVERSE para el ejercicio de acciones por competencia desleal.

Falta de legitimación pasiva de las dos sociedades demandadas, respecto de la acción de nulidad marcaria.

La notoriedad de las marcas de la actora únicamente es predicable del elemento denominativo, CONVERSE.

Inexistencia de infracción marcaria por el uso de una marca nacional española, registrada en la OEPM.
Inexistencia de riesgo de confusión.

No realización por las codemandadas de acto de competencia desleal alguno.

TERCERO. La resolución apelada.-

La resolución recurrida efectúa los siguientes razonamientos, dichos sean en síntesis, que conducen a la parcial estimación de la demanda:

a) En el fundamento de derecho segundo se establece el marco fáctico relevante de la resolución, detallando una serie de hechos que se consideran acreditados, entre los cuales han de destacarse: que la marca CONVERSE es notoriamente conocida en el sector del calzado deportivo; que la marca nacional ha sido reconocida en tres resoluciones de la OEPM como marca notoria, así como en varios certificados de Cámaras de Comercio; que la Sra. Montserrat es titular de la marca española a la que anteriormente se ha hecho referencia; que EUROGLORIA CALZADOS, SL vende zapatillas textiles que incorporan la marca nacional indicada y que BONOVO CALZADOS, SL es la importadora en España de dichas zapatillas.

b) Se acuerda la nulidad de la marca nacional por mala fe en el momento del registro, por cuanto se conocía la existencia de la marca CONVERSE y la registrada reproduce su estructura (estrella insertada en dos círculos concéntricos próximos y en línea discontinua, con elementos denominativos que, aún siendo distintos, responden a una misma ubicación y tipología). También porque la Sra. Montserrat solicitó el registro, en fecha cercana, de otra marca nacional para zapatillas (reodcok), semejante a la marca Reebok, que le fue denegada. Se buscó con el registro un logo con una estructura y composición gráfica idéntica para aproximarse parasitariamente a las marcas registradas.

c) También se considera que procede la nulidad relativa por riesgo de confusión por la semejanza entre los signos enfrentados y la notoriedad de la actora. Igualmente, por un aprovechamiento de la notoriedad de la misma, a la vista de las circunstancias concurrentes.

d) Declarada la nulidad de la marca española, se declara igualmente la infracción, por el uso de un signo confundible con las marcas titularidad de la demandante, por aprovechamiento indebido y menoscabo de su notoriedad.

e) Desestima las acciones por competencia desleal, por encontrarse esta normativa subordinada a la preferente aplicación de la legislación protectora de la propiedad industrial.

En conclusión, la sentencia declara la nulidad de la marca española registrada y establece una serie de pronunciamientos condenatorios, consecuentes con las anteriores declaraciones.

CUARTO. El ámbito de la apelación.-

El recurso de apelación planteado por las otrora demandadas insiste en la totalidad de las alegaciones y pretensiones deducidas en la primera instancia.

La otrora demandante consiente el fallo parcialmente estimatorio de su demanda, por lo que queda excluido del ámbito de la apelación toda cuestión relativa a las acciones por competencia desleal.

Los distintos motivos impugnatorios se abordarán en los siguientes fundamentos de derecho.

**QUINTO. La nulidad de la marca española n.º 2.873.584 por mala fe.-**

El art. 51 LM, que establece las causas de nulidad absoluta, dispone, en su número 1.b), que " *El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe* ". Como indica la Exposición de Motivos de la LM, " *la nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe* ", y es por ello por lo que el artículo 51 dispone que el registro de la marca podrá declararse nulo cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

La sentencia recurrida, como se ha dicho, declara la nulidad del registro marcario por la mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro, que colige de una serie de hechos: que la marca CONVERSE es notoriamente conocida en el sector; del conocimiento que, por tanto, la demandada tenía de las marcas titularidad de la actora, siendo el logo circular emblemático en el sector de las zapatillas de deporte, de modo que la marca registrada lo reproduce, aún con diferencias en los elementos denominativos y del hecho de que la Sra. Montserrat había intentado el registro de otra marca parecida a Reebok.

No está de más, antes de seguir adelante, y de descender a las particularidades del caso que nos ocupa, hacer una breve reseña de las resoluciones en que este Tribunal Español de Marca Comunitaria (con aplicación de la doctrina jurisprudencial elaborada al respecto por la Sala Primera del Tribunal Supremo) ha abordado el tema de la mala fe en el momento de la solicitud de registro, como presupuesto de la acción de nulidad, pues, aún referida alguna de ellas a marcas comunitarias, contienen razonamientos perfectamente extrapolables al supuesto ante el que nos encontramos.

En la sentencia dictada en el conocido asunto PIQUADRO, de 4 de febrero del 2008, este Tribunal no compartió el criterio del magistrado de instancia (que consideró, a la vista de las "extraordinarias identidades concurrentes" entre la marca registrada y la de los demandantes, que el demandado la conocía y optó deliberadamente por su registro), ya que afirmamos que " *el simple conocimiento de que el signo está registrado como marca comunitaria, y viene siendo usado en España para la distinción de ciertos productos no puede, per se, constituir mala fe, cuando el registro de ese signo idéntico se ha solicitado, y obtenido, para productos y servicios, en principio, no idénticos ni similares. Por tanto, la mera identidad del signo con el anterior registrado no es suficiente, por sí sola, para determinar la existencia de mala fe en el momento del registro* " .

En la sentencia de 23 de enero del 2009 razonábamos (con criterio mantenido en la posterior sentencia de 4 de febrero del 2009) que " *Ya dijimos en nuestra Sentencia de 14 de septiembre de 2007 que la mala fe, a tenor de la dicción literal del artículo 51.1.b LM debe valorarse en el momento de la solicitud de la marca sin que quepa apreciar una mala fe sobrevenida en su concreto uso* " .

De igual modo, tampoco está de más hacer referencia a los razonamientos vertidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 11 de junio de 2009 (Asunto Lindt) sobre cuestión prejudicial planteada con relación a la interpretación del art. 51, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) nº 40/94, sobre la marca comunitaria, (que prevé la declaración de nulidad de una marca comunitaria, bien por la OAMI, bien por los tribunales de marca comunitaria, cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe). En este asunto, el órgano judicial que la planteó se preguntaba cuáles eran los criterios pertinentes que deben tomarse en consideración con el fin de establecer si el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de un signo en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Las partes mantuvieron al respecto posturas contradictorias: una de las partes mantuvo que la mala fe queda acreditada cuando el solicitante de registro como marca de un signo tiene conocimiento de la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares por un competidor que ha obtenido un derecho adquirido en al menos un Estado miembro, y solicita el registro del signo como marca comunitaria con el fin de impedir que dicho competidor continúe utilizando su signo, con lo que el registro tiene por objeto eliminar competidores; otra parte, que actúa igualmente de mala fe un solicitante que registra una marca para impedir que un competidor continúe utilizando un signo idéntico o similar, sabiendo, o debiendo saber, en el momento de presentar la solicitud de registro, que el competidor ha obtenido un derecho adquirido mediante la utilización de tal signo para productos o servicios idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión; otra parte, que basta que el solicitante haya tenido conocimiento de que otro operador económico utilizaba el signo que puede dar lugar a confusión para que se considere acreditada la mala fe en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Para la Comisión de las Comunidades europeas, no constituyen elementos pertinentes el hecho de que un tercero venga utilizando un signo idéntico o similar que pueda dar lugar o no a confusión, el hecho de que el solicitante conociese dicha utilización ni tampoco el hecho de que dicho tercero haya obtenido un derecho adquirido sobre el signo que utiliza. La respuesta del Tribunal de Justicia fue la siguiente: el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del



solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado; la existencia de la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso; la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante; por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe, y, desde esta perspectiva, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante, al igual que el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, ya que, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios, pese a lo cual, no puede excluirse, que incluso, en tales circunstancias, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo, como pueda ser impedir que un tercero, recién llegado al mercado, pretenda aprovecharse de dicho signo copiándolo.

La buena fe, así lo establece la STS de 29 de enero de 2004, "*es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de una conducta deducida de unos hechos, como recogieron las sentencias de esta sala de 20 de noviembre de 1985, 7 de mayo de 1993 y 8 de junio de 1994, pero aunque como concepto jurídico es de libre apreciación por los Tribunales, debe presumirse la buena fe en tanto no sea declarada judicialmente (Sentencias de 5 de julio de 1985, 15 de febrero de 1991 y 12 de marzo de 1992)*". Más que en sentido subjetivo, la ignorancia del solicitante, la buena fe alude al estándar ético del artículo 7 del Código Civil. Es coherente con ello el hecho de que, según el artículo 59 de la LM, la legitimación activa en estos casos sea muy amplia, pues se atribuye a quien acredite la concurrencia de un interés legítimo, lo que no ocurre en la nulidad relativa, para cuya declaración la LM legitima a los titulares de los derechos vulnerados".

En definitiva, la mala fe del solicitante, al momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume. La mala fe, por tanto, ha de descansar en datos fácticos que determinen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético del artículo 7 del Código Civil. El Tribunal Supremo ha dicho, entre otras en sentencia de 23 de mayo de 1994, que "*no cabe afirmar mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registradas*".

La mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas, anteriores al momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe se han reseñado la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarla, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición. En todos estos casos, como se ha dicho, existe una situación preexistente, caracterizada por la existencia de algún tipo de contacto, o relaciones previas, del titular del signo con el solicitante que obtiene su registro.

Volviendo al caso que ahora se nos presenta, y por las razones que se dirán, no entendemos la existencia de mala fe en el momento de presentación de la solicitud de registro de la marca nacional.

Admitiendo, como en un posterior fundamento se abordará, que las marcas de la actora son notorias, la marca registrada, aún teniendo una estructura similar, presenta diferencias con aquéllas. La estructura similar radica en el círculo de dos líneas discontinuas que rodean una estrella y cinco palabras, una encima de la estrella, dos debajo y una a cada lado de la misma. Las diferencias se comprueban con el diseño de la estrella (de cinco puntas, en el caso de CONVERSE, de siete, en el caso de FASHION; distintas en su forma) y en los elementos denominativos, pues ciertamente en las marcas de la actora es dominante el elemento denominativo CONVERSE y la estrella de cinco puntas (relegando a las otras, ALL STARS, Chuck Jaylor), mientras las palabras de la marca nacional son FASHION, CANVAS SHOES, Europe Style. No entendemos que la semejanza (que la hay) entre los signos sea un dato que permita colegir la mala fe, máxime cuando, como se ha probado cumplidamente en el procedimiento, existen numerosas marcas comunitarias registradas en la OAMI (con anterioridad a la solicitud de la marca española finalmente registrada) que, para productos de la clase 25, siguen ese mismo estilo de combinar estrellas enmarcada en círculos, incluyendo también elementos denominativos.



La mera semejanza entre los signos no es constitutiva de mala fe. Téngase en cuenta, de otra parte, que dicha semejanza ya fue valorada por la OEPM y no se consideró de la entidad suficiente para impedir el registro marcario. Tampoco la identidad de los productos a los que se aplica.

Que las marcas de la demandante sean marcas notorias no es un dato que, aún combinado con los anteriores, permita considerar la mala fe en el momento del registro, pues de aceptarse esta tesis, la solicitud de registro de cualquier signo similar a una marca notoria, para productos o servicios idénticos, habría de ser catalogada de mala fe y ello convertiría en superfluos tanto el art. 8.5 RMC como el art. 8.1 LM, que prevén motivos de denegación de registro relativos y, refiriéndose a marcas notorias, exigen un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, o un uso perjudicial para la misma.

En definitiva, no entendemos que se haya probado suficientemente la mala fe de la solicitante de la marca en el momento del registro, razón por la que estimaremos este motivo impugnatorio, considerando que no existe la causa de nulidad absoluta invocada en la demanda.

SEXTO. Sobre la acción de nulidad relativa de la marca española n.º 2.873.584, por concurrir riesgo de confusión, fundada en el artículo 52.1, en relación con el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas .-

La solicitud de declaración de nulidad de esta marca se basa en el art. 52.1 LM, que bajo la rúbrica "*Causas de nulidad relativa*", establece que "*El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10*" y en el art. 6.1.b, que dispone que "*No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior*".

Como hemos dicho, esta acción ha sido estimada en la instancia en tanto se ha razonado, con suma corrección, que concurrían sobradamente los presupuestos legales para ello: identidad aplicativa de los productos (que no ha sido objeto de debate), semejanza de los signos enfrentados y la existencia de riesgo de confusión.

La apelante insiste, dicho sea en síntesis, en la ausencia de riesgo de confusión, alegando que las marcas de la actora no son notorias (notoriedad que admite es únicamente predicable del elemento denominativo CONVERSE CHUCK TAYLOR) y que existen importantes diferencias entre los signos enfrentados, a la vista particularmente del elemento dominante de aquéllas.

El motivo se desestima.

Hemos de comenzar reseñando que, en el análisis de la causa de nulidad relativa que se efectúa en el presente razonamiento es absolutamente indiferente la notoriedad de las marcas de la actora, puesto que esa circunstancia no es tomada en consideración en los preceptos anteriormente reseñados.

Este Tribunal ha tenido recientemente ocasión de efectuar una serie de razonamientos en el Asunto "Matrix - DediegoMatrix" (sentencia de 18 de marzo del 2010), perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

Para la apreciación del riesgo de confusión nos remitimos a los criterios expuestos en nuestra Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 que, aún refiriéndose a la acción de infracción, pueden servir como orientadores para el caso del ejercicio de la acción de nulidad relativa por riesgo de confusión: "*Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:*

1.- *Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.*

2.- *La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.*

3.- *Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es*



un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe 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.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales."

Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

De un lado, hemos de comparar, los signos: en cuanto a los elementos denominativos que aparecen en las marcas enfrentadas, cierto es que existen importantes diferencias, sin parecido alguno. Ahora bien, en ambos casos son cinco palabras las que aparecen en las marcas, con idéntica distribución en el conjunto: una, encima de la estrella, en mayúsculas; dos, debajo de la estrella, en mayúsculas; una a derecha e izquierda de la estrella, en minúsculas. La semejanza resulta también del diseño de los signos: en ambos casos, la estrella y las palabras se ven rodeadas por dos círculos concéntricos idénticos, marcados con líneas discontinuas. Concluimos, por ello, que existe una gran similitud entre los signos confrontados, sin que a ello obste el gran carácter distintivo del elemento denominativo CONVERSE que figura en las marcas de la demandante.

De otra parte, la identidad de los productos designados por las marcas en conflicto no se ha cuestionado en el litigio.

Por último, la interdependencia que debe darse entre los elementos anteriores permite que gran similitud de los signos en conflicto y la identidad de los servicios marcados con ellos, al entender de este Tribunal, compartiendo el criterio de la resolución recurrida, un evidente riesgo de confusión, que se ve reforzado por dos circunstancias: por el elevado carácter distintivo de las marcas anteriores y por estar dichas marcas incorporadas a productos de consumo corriente, destinados a consumidores medios, normales, de los que no cabe predicar un grado especial o elevado de atención respecto de estos productos, y que normalmente las perciben como un todo, confiando en la imagen imperfecta que conservan en la memoria.

Por lo dicho, desestimaremos este motivo impugnatorio.

SÉPTIMO. La notoriedad de las marcas de la parte actora.-

La notoriedad de las marcas de la parte actora es una cuestión que debe ser abordada, como paso previo al análisis de la acción de nulidad fundada en los arts. 52.1 y 8 LM

Compartimos, por lo que se dirá, la valoración del magistrado de instancia en el sentido de que se ha probado adecuadamente la notoriedad de las marcas de la parte actora.

No está de más recordar que el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas, ha precisado el contenido del concepto marca "notoriamente conocida". La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto "supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente" (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento "debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca" (ap. 24). Para ello, "el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla" (ap. 25).



Por tanto, el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados.

A este concepto responde la definición contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001: "*La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad (...). Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.*"

Esta definición está inspirada en la "*Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas*", aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, conocida como "Recomendación de la OMPI". La letra a) del art 2.1 de esta Recomendación de la OMPI prescribe que "*a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida*".

La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración: "*En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:*

- 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;*
- 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;*
- 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;*
- 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*
- 6. el valor asociado a la marca".*

Es muy significativo que, para evitar equívocos, esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son "*pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida*", pero "*no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión*". Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos.

Como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2012, para que la marca sea notoria no es preciso que los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

Como ya consideró el magistrado de instancia, la notoriedad de las marcas de la demandante está más que sobradamente acreditada con los anexos 1 a 22 de la demanda, de los que resulta, incontestablemente, el gran conocimiento de las mismas en los círculos interesados relevantes, la magnitud y alcance geográfico (mundial, a través, entre otros medios, de internet) de las mismas, así como el gran esfuerzo hecho para su promoción, continuado durante muchos años. Llama la atención, por ejemplo, que esa notoriedad haya sido ya apreciada en diversas resoluciones de la OEPM (anexo 21) y también haya sido certificada por varias Cámaras de Comercio.

OCTAVO. Sobre la acción de nulidad relativa de la marca española n.º 2.873.584, fundada en el artículo 52.1, en relación con el artículo 8.1 de la Ley de Marcas .-

Compartimos los acertados razonamientos del magistrado de instancia, contenidos en los apartados 21 y ss. de la resolución recurrida.

El art. 8.1 LM ("*Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados*") establece que "*No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos*



anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".

Aún cuando la dicción literal del citado precepto pudiera insinuar que la protección que en él se dispensa a las marcas notorias tan solo se produce cuando el signo se utiliza para productos o servicios no similares a aquéllos para los que está registrada la marca, es consolidada la jurisprudencia comunitaria (trasvasable a las marcas nacionales; por todas, sentencia del Tribunal de Justicia, sala segunda, de 6 de octubre de 2009, en el conocido como Asunto Pago, que remite a la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C 292/00, Rec. p. I 389, apartados 24 y 25, en relación, concretamente, con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104) que indica que la protección de las marcas comunitarias renombradas no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares. Es decir, la protección de una marca española notoria puede provenir también, ante la ausencia del riesgo de confusión (que, como se ha visto, también se da en el caso que nos ocupa) del uso que implique un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la misma.

Esta protección exige de la concurrencia de varios requisitos, acumulativos:

El primero, que el signo sea idéntico o semejante a la marca registrada.

El segundo, que ésta sea notoria o renombrada.

El tercero, que se utilice para productos o servicios idénticos, similares o no similares a aquéllos para los que está registrada la marca.

El cuarto, que la utilización del signo sea realizada sin justa causa.

El quinto, que con la utilización de dicho signo se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca.

Como ya advirtiera el juzgador a quo, se aprecia un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas de la actora, pues existe un riesgo de que la imagen que proyectan dichas marcas se transfiera al producto de la demandada, captando la atención del consumidor hacia el producto, sin contraprestación alguna. También se produce un riesgo de degradación de la marca, en la medida en que el signo utilizado por la demandada se destina para marcar productos de inferior calidad y precio, cuya comercialización no se ajusta a los parámetros de los productos de la actora.

Consideramos que ello es así.

La reseñada STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal) explica cuando puede producirse este tipo de perjuicios para la marca notoria:

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

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

En el caso que nos ocupa, la semejanza entre los signos, susceptible además de producir riesgo de confusión, y la identidad de los productos, supone un perjuicio para el carácter distintivo de las marcas de la actora, en la medida en que, si no cesa dicho uso, se diluiría, dando lugar a una dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. A la vez, ese uso, dadas esas circunstancias, también supone un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas de la actora.

NOVENO. Nulidad de la marca nacional e infracción marcaria.-



La sentencia recurrida, una vez declarada la nulidad de la marca nacional, estima que existe infracción de las marcas de la actora (arts. 9 RMC y 34 LM), por existir riesgo de confusión y aprovechamiento indebido y menoscabo de la notoriedad de dichas marcas prioritarias, en tanto, en virtud de dicha nulidad, el registro no fue nunca válido. Por tanto, una vez declarada la nulidad de la marca española registrada, uno de los efectos de dicha nulidad, de conformidad con el art. 54.1 LM , es que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la Ley; de ahí que la utilización de la marca registrada en la forma antedicha, ahora declarada judicialmente nula, haya producido infracción de las marcas anteriores.

Hemos de reseñar, antes de seguir adelante, que la sentencia recurrida solo predica la infracción por parte de las dos sociedades codemandadas y no por la titular de dicha marca española, por no haber existido, por parte de ésta, un uso de la misma en el tráfico económico, pues el mero registro del signo no puede tener tal consideración. Este pronunciamiento no ha sido impugnado por la otra parte demandante.

La apelante insiste en que no puede existir infracción en cuanto se ha limitado al uso de una marca registrada. Esta alegación, habitualmente reproducida en pleitos similares al que nos ocupa (se imputa infracción al titular de una marca registrada, por el uso que ha venido haciendo de este signo), permite, de nuevo, abordar la cuestión de si tal infracción existe cuando viene de la mano del uso de una marca registrada. El tema que se suscita es si existe infracción de la marca ajena cuando los actos infractores encontraban sustento en el registro de otra marca; es decir, si mientras no se declare la nulidad de un registro, su titular se halla facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico.

Este Tribunal Español de Marca Comunitaria venía resolviendo, dicho sea muy en síntesis, que no existía infracción marcaria cuando el infractor veía amparado el uso del signo por un registro marcario, siempre y cuando dicho uso se acomodara al registro, aún cuando, con posterioridad, en la propia sentencia, se declarara la nulidad del mismo (por todas, sentencia de 26 de febrero del 2012 , en que dijimos " *el derecho de uso exclusivo de la demandada a utilizar la marca en el mercado, reconocido en el artículo 34.1 de la Ley de Marcas , impide que pueda prosperar la acción de infracción de las marcas comunitarias de la actora, ni que tampoco puedan acogerse las consecuencias previstas en el artículo 41 de la Ley de Marcas , anudadas a la violación de la misma*"). En evolución jurisprudencial, también resolvimos que sí que existía infracción marcaria cuando la nulidad provenía de haberse registrado el signo de mala fe (asunto Dunlop, sentencia de 17 de febrero del 2012 , en la que decíamos " *Es por eso que resulta preciso reconocer la existencia de infracción por el uso de la marca de quien actuaba bajo la formalidad o apariencia de un título cuando el mismo se había obtenido de mala fe ya que en estos casos, el reconocimiento de una situación de infracción deviene casi connatural al hecho de que el título generado ha sido en realidad una ficción contraria a la buena fe que en tanto tiene efectos retroactivos en la destrucción de los efectos, no puede amparar un uso cuando se conocía o debía conocerse ab initio, de la incompatibilidad entre el signo registrado y el de los terceros y se había acudido al Registro con la intención de amparar jurídicamente aquella incompatibilidad, conocimiento e intención que por ello particularizan de modo relevante la nulidad y sus efectos sobre la conducta intermedia entre el uso del signo y la nulidad de su registro*").

La posición mantenida por este Tribunal ha de ser revisada, a la luz de dos resoluciones judiciales, una del TJUE (vinculante en su interpretación para este Tribunal) y otra del Tribunal Supremo. Ambas permiten considerar que el registro de una marca no impide la violación de otra marca prioritaria.

En primer término, la Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala primera, de 21 de febrero del 2013 , declara que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca. En esta sentencia, el Tribunal efectúa los siguientes razonamientos de interés:

- El Reglamento no distingue según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria, ni limita el derecho exclusivo del mismo respecto del titular de una marca comunitaria posterior (art. 12, relativo a la limitación de los efectos de la marca comunitaria).

- El Reglamento permite que el titular de una marca comunitaria pueda solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior y/o oponerse a su uso (mediante el ejercicio de una acción por violación de la marca), si bien tendrá que hacerlo antes de que se produzca la caducidad por tolerancia, que sobrevendrá, art. 54, si el titular de la marca comunitaria anterior tolera, durante cinco años consecutivos, el uso de la marca comunitaria posterior.

De lo que se deduce que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella, sin que a ello se oponga el hecho de que éste último igualmente disfrute de un derecho exclusivo sobre la misma, ya que las disposiciones del Reglamento deben



interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior (véase, por analogía, la sentencia Celaya Emparanza y Galdós Internacional, antes citada, apartado 39): en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar.

- Tampoco se opone a esa conclusión que el registro de la marca posterior haya supuesto un examen de fondo, destinado a determinar, antes de proceder al registro, si la marca comunitaria cumple los requisitos exigidos para obtener protección, en el que incluso los titulares de las marcas anteriores tiene la posibilidad de oponerse al registro, invocando los motivos de denegación relativos que se contemplan en el artículo 8 del Reglamento. Y ello porque, a pesar de las garantías que ofrece el procedimiento de registro de las marcas comunitarias, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se registre como marca comunitaria un signo que pueda resultar lesivo para una marca comunitaria anterior.

- La función esencial de la marca es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto. La protección que confiere el Reglamento, en su art. 9.1, se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero.

Como se ha anticipado, esta resolución, en cuanto interpretativa del Derecho de la Unión, tiene fuerza vinculante y se impone al órgano jurisdiccional que ha planteado la cuestión y al resto de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.

Esa interpretación es perfectamente trasvasable al ámbito nacional, cuando el tercero sea titular de una marca española. La propia Exposición de Motivos de la Ley de Marcas contiene un razonamiento perfectamente aplicable al caso: "*La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de 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. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento.*

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento".

Ciertamente, sería paradójico, y ocasionaría una grave distorsión en el sistema marcario, que se pudiera considerar como tercero, a los efectos de infracción, al titular de una marca comunitaria posterior y no al titular de una marca nacional posterior, cuando las normativas a tomar en consideración (RMC y LM) provienen de una misma fuente normativa europea (La Directiva antes citada) y cuando ambos títulos (la marca comunitaria y la marca española) producen idénticos efectos en España.

En segundo lugar, y como se anticipó al comienzo de este fundamento, también hemos de tomar en consideración la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril del 2012, que indica: "*Con el fin de procurar la mayor coincidencia del mundo tabular con la realidad que el mismo ha de reflejar - finalidad de la que es expresión la norma del artículo 61 de la Ley 17/2001 y, en otros ámbitos registrales, la del 38 de la Ley hipotecaria - y ante la dificultad procesal de reconocer una excepción de nulidad a quien no es el demandado, la jurisprudencia española ha exigido a quien pretenda en la demanda la declaración de que el uso de una marca registrada constituye una ilícita invasión del ámbito de exclusiva reconocido a otra de protección prioritaria, el ejercicio de la acción de nulidad del registro de cobertura, dado que éste no debía haberse practicado, por generar riesgo de confusión con la preferente.*

En realidad esa doctrina responde a haberse entendido que la seguridad jurídica no ha de sufrir para subsanar lo que, propiamente, constituye un olvido del demandante perjudicado.

Las sentencias citadas por las recurrentes y las números 169/1995, de 6 de marzo, 74/2007, de 8 de febrero y 1230/2008, de 15 de enero de 2009, son expresión de dicha doctrina - que no es la seguida por el Tribunal de



Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 16 de febrero de 2012, en el asunto C-488/10 , respecto de los dibujos y modelos comunitarios -.

No obstante, la mencionada exigencia ha de entenderse completada por la posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones declarativa de la nulidad del registro de una marca de cobertura y de violación de la otra - pues la estimación de ambas ganará firmeza a la vez -, así como por la previsión contenida en el artículo 54 de la Ley 17/2001 , a cuyo tenor la declaración de nulidad implica que el registro anulado nunca fue válido, considerándose que el mismo - así como la solicitud de que se practique - no ha tenido nunca los efectos previstos en la propia Ley.

Pues bien, la eficacia retroactiva o " ex tunc " de la declaración de nulidad de las marcas números (...), registradas a nombre de (...), la mencionada posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones de nulidad y violación y el éxito de esta última determinan la estimación del motivo que se examina, ya que los asientos practicados a favor de dicho titular, al ser anulados, no pueden justificar el uso de los signos a que se refieren, dado que nunca fueron válidos".

En conclusión, el uso en el tráfico económico de una marca registrada posterior a otra no impide considerar la existencia de infracción de la prioritaria, cuando se den los presupuestos y requisitos precisos para ello. El registro de una marca, por tanto, y a salvo de que por el transcurso del tiempo se produzca un caso de caducidad por tolerancia, no es escudo protector de la infracción de marcas prioritarias.

DÉCIMO. Consecuencias de la infracción marcaria.-

La apelante niega que puedan derivar consecuencias de la infracción de las marcas de la actora, en tanto tal infracción no se ha producido pues las mercantiles codemandadas utilizaron un signo registrado. Ya hemos argumentado en un anterior fundamento que la infracción marcaria existe, por más que se estuviera usando en el tráfico económico un signo que había accedido al Registro de la OEPM.

En materia indemnizatoria, en la demanda se pidió la condena al pago de la mayor de las siguientes cantidades, a cuantificar en fase probatoria: a) el 1 % de la cifra de negocios realizada con los productos ilícitamente marcados, o b) el beneficio total obtenido por la venta de dichos productos.

El juzgador de instancia, al valorar la prueba pericial, en conjunción con otros medios probatorios (informe del detective), llega a la conclusión de que han sido veinte mil el número de pares de zapatos importados y vendidos con el signo infractor, y en 2,22 € el beneficio bruto por par vendido, lo que arroja un quantum indemnizatorio de 44.400 €, que sería el beneficio total obtenido por la venta de los productos.

La parte apelante critica los razonamientos efectuados por el magistrado de instancia, insistiendo en que solo existe prueba de la comercialización de 10.800 pares de zapatillas, sin que exista dato alguno que permita considerar, como hace el magistrado de instancia, que fueron 20.000 los pares de zapatillas.

Realmente, y tal y como indica el informe pericial obrante en el procedimiento, el único documento que acredita que BONOVO CALZADOS, SL (que no se discute fue el importador del producto) importó de una fábrica de China el modelo que aparece en el informe del detective (zapatillas de color morado, con el signo infractor), es la factura del fabricante chino y la documentación aduanera, de los que resulta que fueron 900 cajas, de doce pares cada una de ellas, en total 10.800 pares de zapatillas.

Ahora bien, los informes de detectives acompañados como documentos número 13 y 14 ponen de manifiesto que los modelos de zapatillas a los que se aplicaba el signo infractor eran de varios colores, no solo de color morado, por lo que está claro que el beneficio obtenido por la comercialización de dichos productos no ha de verse limitado tan solo a los pares de zapatillas de color morado, cuya importación se ha podido detectar; siendo relevante, a estos efectos, que habiéndose acreditado suficientemente la comercialización de esas otras zapatillas, no se ha alegado nada por la parte demandada que pudiera enervar esta conclusión, con la facilidad alegatoria y probatoria de que, con relación a este aspecto, ha dispuesto. Téngase en cuenta la dificultad probatoria que entraña valorar el beneficio obtenido por el infractor, pues éste es el que perfectamente podría cuantificarlo, razón por la que, aún cuando, en el caso que nos ocupa, haya prestado colaboración para la elaboración de la prueba pericial acordada por el Juzgado, no debe impedirse que, acreditado que ese beneficio ha de ser necesariamente superior al que resulta de los productos cuya importación, y posterior comercialización, ha sido descubierta, el quantum indemnizatorio lo abarque, máxime cuando los parámetros tenidos en cuenta al respecto por el juzgador de instancia han sido sumamente prudentes.

Reiteramos que, a falta de esa información de las zapatillas comercializadas por las codemandadas (y desechando su alegato de que únicamente fueron las de color morado, pues ya se ha dicho que existe prueba de la comercialización de otras de distintos colores), que debería haber sido dada por las mismas (el juzgador de instancia destaca que "es escasamente creíble que un ordenado comerciante no lleve un control interno de



productos -adquiridos, vendidos y almacenados- y un sistema que permita identificarlos con sus referencias") el criterio de que el número de zapatillas importado por BONOVO y comercializadas por EUROGLORIA excede de los 10.800 pares referidos, entendiendo prudente (incluso a la baja, como alega la parte apelada), su fijación en 20.000 pares.

A partir del dato del número de zapatillas vendidas, del precio de venta (3 €, que fue lo que pagó el detective por la compra de cada par) y del importe de compra a la empresa china, es correcta la fijación del beneficio bruto que establece la resolución recurrida, razón por la que desestimaremos este motivo impugnatorio.

UNDÉCIMO.-

De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC , en caso de desestimación total de un recurso de apelación, las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie que la cuestión promovida presentara serias dudas de hecho o de derecho. Es correcta la decisión del magistrado de instancia de considerar la estimación de la demanda sustancial con relación a las dos mercantiles codemandadas y parcial respecto de la titular de la marca española declarada nula.

DUODÉCIMO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

DÉCIMO TERCERO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de confirmación de la resolución recurrida, la parte recurrente perderá el depósito que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

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

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con **desestimación** del recurso de apelación interpuesto por la representación de D.ª Montserrat , EUROGLORIA CALZADOS, SL y BONOVO CALZADOS, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1, de fecha 13 de julio del 2012, en los autos de juicio ordinario n.º 437 / 11, **debemos confirmar y confirmamos dicha resolución** , imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/ impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

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



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

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ