



Roj: **SAP M 16678/2014 - ECLI:ES:APM:2014:16678**

Id Cendoj: **28079370282014100291**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **01/12/2014**

Nº de Recurso: **143/2013**

Nº de Resolución: **344/2014**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **GREGORIO PLAZA GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

ROLLO DE APELACIÓN Nº 143/2013.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 182/2008.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.

Parte recurrente: OERLIKON SOLDADURA, S.A.

Procuradora: D^a María José Corral Losada

Letrado: D. Agustín Tejedor Velarde

Parte recurrida: CENTRO DE VENTAS INTERNACIONALES KOMERCIAL, S.A. (CEVIK)

Procurador: D. Francisco Fernández Rosa

Letrado: D. Marcos Vicario Trinidad

Parte recurrida: LEROY MERLIN, S.A.

Procurador: D. Isacio Calleja García

Letrado: D. Jesús Faustino Sánchez Pérez

SENTENCIA n° 344/2014

En Madrid, a uno de diciembre de dos mil catorce.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y Pedro María Gómez Sánchez, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 182/2008 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Seis de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día treinta de octubre de dos mil doce.

Ha comparecido en esta alzada la demandante, OERLIKON SOLDADURA, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales D^a María José Corral Losada y asistida del Letrado D. Agustín Tejedor Velarde, así como las demandadas, CENTRO DE VENTAS INTERNACIONALES KOMERCIAL, S.A. (CEVIK), representada por el Procurador de los Tribunales D. Francisco Fernández Rosa y asistida del Letrado D. Marcos Vicario Trinidad; y LEROY MERLIN, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Isacio Calleja García y asistida del Letrado D. Jesús Faustino Sánchez Pérez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda que ha dado lugar a los presentes autos de Juicio Ordinario número 182/2008, seguidos a instancia OERLIKON SOLDADURA S.A., contra LEROY MERLIN S.A. y CENTRO DE VENTAS



INTERNACIONALES KOMERCIALES S.A., debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos de dicha demanda. En materia de costas, se imponen al demandante."

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante y, evacuado el traslado correspondiente, se presentaron los escritos de oposición por las demandadas, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La mercantil OERLIKON SOLDADURA, S.A. (en adelante OERLIKON) interpuso demanda de juicio ordinario contra LEROY MERLIN, S.A. y CENTRO DE VENTAS INTERNACIONALES KOMERCIAL, S.A. (en adelante CEVIK) por la que solicitaba:

1. Se declare que la puesta por las demandadas en el mercado de los productos de soldadura marca CEVIK, bajo su actual presentación, constituye un acto de competencia desleal respecto de los productos de soldadura para bricolaje comercializados por OERLIKON SOLDADURA, S.A. bajo la marca WELDTEAM.
2. Se prohíba a las demandadas comercializar los productos de soldadura marca CEVIK, bajo su actual presentación o cualquier otra susceptible de generar confusión en el mercado con los productos de soldadura marca WELDTEAM.
3. Se condene a LEROY MERLIN, S.A. a retirar de todos y cada uno de sus establecimientos, centros y tiendas en España, así como de las demás empresas integrantes de su grupo empresarial, los productos de soldadura de la marca CEVIK, bajo su actual presentación.
4. Se condene solidariamente a las demandadas LEROY MERLIN, S.A. y CENTRO DE VENTAS INTERNACIONALES KOMERCIAL, S.A. a abonar a mi representada los daños y perjuicios que se le han ocasionado por la confusión creada en los consumidores por la imitación del aspecto exterior de la gama de productos soldadura para bricolaje, comercializados por OERLIKON SOLDADURA, S.A. bajo la marca WELDTEAM, que serán cuantificados en el momento procesal oportuno.
5. Se condene solidariamente a las demandadas, LEROY MERLIN, S.A. y CENTRO DE VENTAS INTERNACIONALES KOMERCIAL, S.A., a abonar a OERLIKON SOLDADURA, S.A. una indemnización coercitiva, en cuantía no inferior a 400 euros por día transcurrido, a partir de la sentencia condenatoria, hasta que se produzca la efectiva retirada de todos y cada uno de los productos de soldadura marca CEVIK, de todos los establecimientos, centros y tiendas de LEROY MERLIN, S.A. y demás empresas integrantes de su grupo empresarial en España.
6. Se condene expresa y solidariamente a las demandadas al abono de la totalidad de las costas del presente procedimiento.

La demanda se funda en que la actora, OERLIKON se dedica a la fabricación y comercialización de productos de soldadura para bricolaje marca "WELDTEAM". LEROY MERLIN estaba interesada en la distribución y venta de dichos productos en su red de tiendas, dando lugar a varios meses de negociaciones que se iniciaron a raíz de un congreso de ferretería y bricolaje de la AECOC celebrado en febrero de 2006 en Bilbao (doc. 3 de la demanda). OERLIKON, en marzo de 2006, facilitó el montaje de un showroom en las instalaciones centrales de LEROY MERLIN a fin de que los jefes de tienda que giraban visitas a las instalaciones centrales de la compañía pudieran comprobar la imagen y presentación de los productos de soldadura para bricolaje marca "WELDTEAM".

Del showroom (doc. 8 de la demanda) se destaca que está formado por un gran panel anunciador de los productos donde resaltan las frases "Bienvenido a Weldteam" y "La soldadura fácil" y la distribución de los productos en dos "universos" diferentes: el azul (soldadura para arco eléctrico) y el naranja (soldadura con llama).

Finalmente las discrepancias en los precios provocaron que las negociaciones no fructificaran, cerrándose definitivamente por parte de LEROY MERLIN en fecha 1 de agosto de 2006 (doc. 17).

Un año después, en septiembre de 2007, la actora tuvo constancia de que LEROY comercializaba una gama de productos de soldadura para bricolaje de la marca "CEVIK". La demanda (pg. 8) centra las semejanzas en el embalaje de los productos en lo siguiente, según las fotografías que aporta como docs. 19 y 20:

- (i) los colores (fondo azul con detalles en amarillo o blanco)

(ii) símbolo de la marca (se refiere a un círculo con una llama o una chispa de fondo azul o naranja según el tipo de soldadura)

(iii) información completa acerca del producto

(iv) eslogan "soldar es fácil" en CEVIK y "la soldadura fácil" (según se presentó el producto por OERLIKON en LEROY MERLIN)

La actora remitió un requerimiento a LEROY MERLIN (recibido en fecha 2 de octubre de 2007, doc. 21) para que retirase del mercado la línea de productos de soldadura CEVIK en cuanto se provocaba "error en los clientes" al generar la "asociación de los productos" de la marca CEVIK con los de la marca WELDTEAM.

La demanda se sustenta en la realización de actos de confusión y de imitación al amparo de lo dispuesto en los arts. 6 y 11 LCD, este último en la redacción anterior a la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, ya que el primero no fue modificado.

Con la demanda se solicitó la adopción de medidas cautelares, consistentes en la retirada de los productos de soldadura CEVIK y la prohibición de su distribución y venta.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil resultó desestimatoria de la pretensión ejercitada. Considera la sentencia que la demanda se sustenta en el artículo 5 LCD en cuanto la demandada se ha aprovechado del esfuerzo negocial hecho por OERLIKON para captar al cliente LEROY MERLIN, concluyendo que no se acredita que la demandada se hubiera aprovechado de las negociaciones previas mantenidas por OERLIKON con LEROY MERLIN. Respecto al artículo 11 LCD señala que la actora no tenía exclusividad para fabricar y comercializar en España los productos de soldadura y añade que no se dice qué prestaciones han sido imitadas con aprovechamiento del esfuerzo de OERLIKON, lo que conduce a la desestimación de la demanda.

SEGUNDO. Frente a la citada sentencia se alza el recurso de apelación interpuesto por OERLIKON.

Previamente hemos de advertir que el recurso contiene descalificaciones personales referidas al Juez a quo que resultan inaceptables. La Sala no puede admitir que en el recurso se efectúen manifestaciones tales como que el Juzgador "carece de la cualificación necesaria y suficiente para resolver con un mínimo de criterio una cuestión como la aquí controvertida". Se trata de descalificaciones impropias de un escrito forense, ajenas por completo al ejercicio del derecho de defensa. Al margen de las valoraciones que puedan efectuar las sentencias y de las discrepancias sobre las que las partes sustenten sus recursos, lo mínimo exigible es que el respeto que muestra la resolución recurrida con las partes se vea correspondido.

TERCERO. Sostiene el recurso que la demanda únicamente consideraba infringidos los artículos 6 y 11.2 LCD. Los hechos en que se sustenta la infracción es la similar presentación de los productos, que los hacía difícilmente distinguibles de los comercializados por la actora. Se considera que constituye un acto tipificado como desleal por el artículo 6 LCD y "esa misma conducta constituyó también un acto de imitación, reputado desleal por el apartado 2 del art. 11 de la LCD".

Añade que a raíz de los requerimientos efectuados a LEROY MERLIN en el mes de octubre de 2007 procedió a modificar voluntariamente la imagen y aspecto exterior de los productos de la marca CEVIK pasando del color dominante azul al verde y suprimiendo el eslogan "soldar es fácil", lo que supone la aceptación y reconocimiento de la situación de competencia desleal. Señala la recurrente que no fue informada de dicha decisión y que si hubiera sido informada no se habría interpuesto la demanda.

Por último solicita que se revoque la sentencia recurrida y se estime la demanda a excepción de lo solicitado en el apartado 3 del suplico, en cuanto fue cumplido en su día por LEROY MERLIN.

Debemos señalar en primer lugar que la conducta que se reprocha a los demandados se refiere a la similitud en la forma de presentación de los productos.

Esta conducta no puede simultáneamente incardinarse en los artículos 6 y 11 LCD, como ha sido puesto de manifiesto reiteradamente en nuestra jurisprudencia.

Como establece la STS de 11 de marzo de 2014, con cita de otras muchas, "los supuestos de los dos preceptos [...] responden a perspectivas distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos".

Centrado el análisis en el artículo 6 LCD, se ha destacado que dicho precepto cumple la finalidad de proteger el mercado impidiendo que el consumidor tome sus decisiones con una conciencia viciada por error sobre



el producto, o su origen empresarial; defiende el buen funcionamiento del mercado mediante la represión de actos que son aptos para eliminar o reducir la decisión del consumidor, colocado en la posición de tener que responder a las ofertas que recibe con una voluntad viciada por confusión -estricta y amplia-, esto es, por un error sobre la procedencia del producto ofertado (STS de 30 de diciembre de 2010). El art. 6 atiende más al efecto del acto desleal, la confusión, que a su causa, la cual se describe con una amplia referencia a cualquier comportamiento (STS de 25 de mayo de 2010).

Mientras que el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y dentro de los límites de la misma, para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados.

Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión (STS de 11 de marzo de 2014).

En el caso que nos ocupa ignoramos si existe tal implantación suficiente en el mercado. La demanda nos remite a imágenes de un showroom en el que aparece un expositor que no sabemos si llegó a utilizarse, puesto que el showroom era una muestra para jefes de tienda de LEROY MERLIN a fin de que valorasen las posibilidades del producto.

Lo mismo sucede con los productos WELDTEAM. La demanda prescinde de cualquier referencia a su implantación en el mercado y es que, como hemos señalado, difícilmente se puede generar confusión en relación a productos que carecen de implantación suficiente. La ausencia en la demanda de referencia a la concurrencia de dicho presupuesto y la falta de prueba sobre la existencia de suficiente implantación determina su desestimación cuando LEROY MERLIN, en su escrito de contestación a la demanda, ya señaló que no ha encontrado rastro de comercialización en distintos centros de bricolaje ni en la mayor cooperativa de ferreteros de España (ANCOFE). Expresamente destaca el escrito de oposición de LEROY MERLIN que la actora no ha demostrado su presencia en el mercado, a lo que añadimos que lo que debe demostrarse por otra parte no es cualquier comercialización, sino una implantación suficiente, presupuesto del que prescinde el recurso.

A pesar de que este extremo supone la desestimación del recurso vamos a referirnos a la similitud o práctica identidad en la forma de presentación sobre la que se sustenta el ilícito.

La apreciación de dicha similitud no puede prescindir de la impresión de conjunto para deslindar elementos por separado, como es el color, sin tener en cuenta además la singularidad distintiva de dichos elementos, ignorando otros de especial relevancia, como es el caso de los propios signos denominativos o marcas que designan su procedencia (STS de 11 de marzo de 2014).

(i) Debemos atender pues, por un lado, a la impresión de conjunto.

La comparación no supone efectuar una valoración analítica de los medios de identificación enfrentados, de manera que debe descartarse un examen detallado y minucioso para valorar preferentemente la presentación global. Esto permite advertir no obstante la presencia de determinados elementos particularmente relevantes. Como destacó la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1997 : "Para conseguir la máxima coherencia hermenéutica en el extenso casuismo inherente a la materia, pueden y deben examinarse los elementos coincidentes y los discrepantes, pero sobre todos y cada uno ha de otorgarse lugar preferente al criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los productos o prestaciones confrontados, sin descomponer su unidad final, prevaleciendo la estructura sobre los componentes parciales, sean éstos visuales o auditivos, gráficos o fonológicos".

(ii) No obstante, se precisa también que los medios de identificación posean fuerza o singularidad distintiva o bien que de hecho sean reconocidos en el tráfico como medios de un determinado operador.

Como hemos advertido, la forma de presentación del producto debe poseer unos elementos que la singularicen y que permitan que los consumidores reconozcan la procedencia del producto.

(iii) La perspectiva del público de los consumidores.

El riesgo de confusión, incluyendo el riesgo de asociación, tiene que establecerse siempre desde la perspectiva del público de los consumidores o usuarios interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios. El prototipo de consumidor tiene su origen en la jurisprudencia del entonces TJCE relativa al Derecho de la Competencia Desleal. En su Sentencia de 16 de julio de 1998 (caso "Gut Springheide GMBH y Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt") establece (31) la siguiente doctrina: "De las referidas Sentencias se deduce que, para determinar si la denominación, marca o mención publicitaria consideradas podían o no inducir a error al comprador, el Tribunal de Justicia tomó en consideración la expectativa que se producía en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sin haber



evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión". Estos criterios se trasladan al Derecho de marcas en la Sentencia de 22 de junio de 1999 (caso "Lloyd Schuhfabrik Meyer Co. GMBH contra Klijsen Handel BV ") con una importante matización (26), en cuanto el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

Fijados estos presupuestos, y partiendo de la inexistencia de confusión atendiendo a la impresión de conjunto, dadas las diferencias notables existentes en los embalajes, hemos de añadir lo siguiente:

1. La demanda remite a las fotografías de un expositor en el que aparecen sobre un mismo fondo los productos y en el que se incluye un cartel de determinadas características según ya hemos expuesto. No se acredita que los productos CEVIK se presenten en ningún expositor o stand, ni que aparezca cartel de ningún tipo. Muy al contrario, simplemente se ofrecen en la sección de "Electroportátil accesorios" (f. 92) de LEROY MERLIN. Y debemos añadir que la utilización de expositores tampoco es algo exclusivo de la recurrente, como muestra el catálogo GYS.

2. El eslogan "La soldadura fácil" aparece en el cartel de dicho expositor, no en los envases de los productos. Ni siquiera sabemos si la recurrente ha utilizado dicho expositor y su implantación en el mercado como modo de presentación de los productos WELDTEAM. En las fotografías de los embalajes de productos WELDTEAM no se aprecia ningún eslogan de ese tipo. Por otra parte, el que se predique la facilidad en el uso del producto ("soldar es fácil"), cuando de un producto de bricolaje se trata, no confiere singularidad alguna que determine que el público en general relacione la palabra "fácil" con un producto determinado.

3. La referencia al color azul no puede prescindir de la impresión de conjunto, ni el color es un elemento que distinga singularmente a los productos WELDTEAM, puesto que el color dominante azul, o la inserción de color amarillo, es también un elemento compartido por otros productos del mismo tipo, como los productos GYS (ff. 249 a 265), o los productos TECHNOWELD (f. 275), incluyendo los embalajes. La apreciación de la similitud no puede basarse en el color de forma genérica pues acabaríamos atribuyendo a la recurrente una exclusiva sobre el mismo para los productos de soldadura.

4. Las cajas de los equipos de soldadura WELDTEAM presentan en realidad dos partes (f. 116), cada una de ellas en un color diferente, siendo siempre uno de ellos el azul (verde/azul, rosa o fucsia/azul, rojo/azul, gris/azul y negro). En la parte que no es azul hay una sección en blanco en la que figura el signo WELDTEAM con un anagrama.

Los equipos de soldadura CEVIK aparecen en unas cajas blancas que incluyen en el frontal destacadas fotografías de personas en labores de bricolaje y un rectángulo de fondo azul con el signo CEVIK (f. 105).

5. Otros equipos de soldadura WELDTEAM aparecen en estuches azules con el frontal dividido en dos tonos de azul, en el más claro aparece una sección en blanco que incluye el signo WELDTEAM con un anagrama (f. 116). Los estuches CEVIK son gris oscuro y tienen una forma distinta (f. 117). Presentan un frontal azul con la marca CEVIK con características del producto en recuadros amarillos. La mínima similitud en el uso del color amarillo carece de relevancia alguna. Otras marcas utilizan también estuches para presentar el producto e incluso los colores azul y amarillo en el frontal de los estuches, como TECHNOWELD (f. 275).

6. En los accesorios WELDTEAM siempre aparece una sección en blanco con el citado signo de forma destacada (ff. 57 a 59). Las cajas con colores azul y amarillo son comunes a otras marcas como GYS (ff. 201 y ss).

7. La "chispa" es un icono que constituye elemento común en este tipo de productos e identifica su utilización y el tipo de soldadura (AWELCO, f. 180; PERSUN, f. 200; SOLTER, f. 204; GYS, f. 265; TELWIN, f. 279). Es además un elemento que por sí mismo, y además aislado del conjunto de la presentación, carece de relevancia para identificar la procedencia del producto. No obstante la chispa que aparece en los productos WELDTEAM figura sobre un círculo azul, mientras que en los productos CEVIK aparece en un círculo naranja. Lo que aparece en un círculo de fondo naranja en los productos WELDTEAM es una llama para diferenciar otra gama de productos en la que en su presentación predomina el color naranja, no el azul (f. 62).

Atendiendo a lo expuesto debemos rechazar que concurren los presupuestos para apreciar la pretendida confusión. Por otra parte, el que LEROY y CEVIK voluntariamente modificasen el color de presentación de sus productos no hace surgir el ilícito donde no lo hay, ni supone reconocimiento del supuesto ilícito, más allá de una actuación de buena fe tendente a evitar que se pudiese alegar cualquier clase de similitud, por irrelevante que fuese. Y debemos añadir que lo que apreciamos en el auto por el que se resolvió el recurso interpuesto frente a la desestimación de las medidas cautelares solicitadas (Auto de 18 de septiembre de 2009, rec. 119/2009) es que la modificación fue efectuada muy poco antes de interponer la demanda, por lo que la demandante pudo pensar que los productos seguían manteniendo su presentación inicial, lo que se valoró a efectos de la imposición de costas en relación a dichas medidas cautelares, sin que el tribunal



entrarse entonces a conocer sobre si concurría o no el ilícito, al margen de que cualquier apreciación no hubiera prejuzgado el fondo.

Por otra parte la recurrente pretende introducir como aspecto previo a la supuesta confusión el desarrollo de sus negociaciones con LEROY MERLIN, induciendo a pensar en una actuación conjunta contra OERLIKON, cuando los hechos que afectan a CEVIK suceden un año después de dichas negociaciones.

Por último hemos de advertir que tampoco la acción indemnizatoria podría prosperar cuando ni siquiera en la demanda se fijan las bases o presupuestos sobre los que se asienta tal pretensión, que aún a estas alturas ignoramos (artículo 219 LEC).

El recurso debe ser desestimado, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la presente resolución.

CUARTO. Las costas de esta alzada deben ser impuestas a la parte recurrente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 LEC .

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por OERLIKON SOLDADURA, S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Seis de Madrid en el proceso del que dimanen las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes y, en consecuencia, confirmamos dicha resolución, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas.

Se decreta la pérdida del depósito constituido por la apelante de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ .

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación de concurrir interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ . De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.