



Roj: **SAP M 4116/2015 - ECLI:ES:APM:2015:4116**

Id Cendoj: **28079370282015100058**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **20/03/2015**

Nº de Recurso: **260/2013**

Nº de Resolución: **84/2015**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Madrid, núm. 8, 28-12-2012 ,
SAP M 4116/2015**

N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0004633

Recurso de Apelación 260/2013

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 626/2010

Apelante: INFORMACIO Y COMUNICACIO DE BARCELONA S.A.

PROCURADOR D./Dña. RAFAEL GAMARRA MEGIAS

Apelado: BOOMERANG TV, S.A.

PROCURADOR D./Dña. MARIA LUZ ALBACAR MEDINA

SENTENCIA n° 84/2015

En Madrid, a 20 de marzo de 2015.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 260/2013, los autos del procedimiento nº 626/2010, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid, siendo objeto del mismo el ejercicio de acciones en materia de propiedad industrial (marcas).

Han actuado en representación y defensa de las partes en esta segunda instancia, el procurador D. Rafael Gamarra Megías y el letrado D. José M^a Iglesias Monravá por INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA, como apelante, y la procuradora D^a. María Luz Albácar Medina y el letrado D. Arturo Canela Jiménez por BOOMERANG TV SA, como impugnante.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 19 de julio de 2010 por la representación de INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA contra BOOMERANG TV SA, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:

" 1º.- Declarar la nulidad de las Marcas españolas nº s 2.823.251v GRUPO BTV y gráfico Cl.38 y 2.823.252 GRUPO BTV y gráfico Cl. 41, inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas a favor de la demandada BOOMERANG TV, S.A. y , en su consecuencia, se proceda a su cancelación registral.



2º.- Condenar finalmente a la demandada, BOOMERANG TV, S.A. al pago de las costas procesales derivadas de las presentes actuaciones, cuya incoación por mi principal ha sido necesaria habida cuenta la nula respuesta satisfactoria a sus reiterados requerimientos para la solución extrajudicial del conflicto".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid dictó sentencia, con fecha 28 de diciembre de 2012 , cuyo fallo era el siguiente:

"I. Con desestimación de la demanda presentada por INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA, no ha lugar a declarar la nulidad de las marcas nº 2.823.251 y 2.823.252 de BOOMERANG TV SA, ni a acordar su cancelación registral.

II. Debo condenar y condeno a INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA, al pago de las costas procesales generadas en el presente litigio e instancia, en la cantidad que resulte de tasación de las mismas que se realice en incidente al efecto".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA se interpuso recurso de apelación que fue admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma.

La contraparte, BOOMERANG TV SA, no sólo se opuso al recurso, sino que además planteó también impugnación contra la mencionada sentencia.

La remisión de los autos a este tribunal, en cuyo registro tuvieron entrada con fecha 18 de abril de 2013, dio lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha seguido su tramitación con arreglo a lo correspondiente a su clase.

CUARTO.- La deliberación del asunto por parte de los señores magistrados integrantes de esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid se celebró con fecha 18 de marzo de 2015.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Del objeto de debate.

La demandante, que lo es la entidad mercantil INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA, esgrime su condición de licenciataria en exclusiva (por contrato con el Ayuntamiento de Barcelona, titular marcario y accionista único de la actora) de los registros de marca nº 2106217 en la clase nº 38 para servicios de telecomunicaciones y nº 2106217 en la clase nº 41 para educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales , que consisten, ambos, en el siguiente distintivo:

Por su parte, la demandada, BOOMERANG TV SA, tiene registrada como marca, con el nº 2823251 en la clase nº 38 para telecomunicaciones, servicios de emisión y difusión de programas de radio y televisión, servicios de emisión y difusión de programas de radio y televisión a través de terminales móviles, servicios de radiodifusión, televisión por cable, transmisión vía satélite, agencias de prensa y de información, y con el nº 2823252 en la clase nº 41 para servicios de educación, formación y esparcimiento, actividades culturales y deportivas, producción de programas de televisión y radio, organización de espectáculos (...), el siguiente distintivo:

Las marcas esgrimidas por la actora son prioritarias con respecto a la de la demandada, pues se solicitaron y luego obtuvieron con anterioridad.

En la demanda planteada por INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA lo que se pretendía era que se declarase judicialmente la nulidad de las dos marcas de la demandada porque aquélla consideraba que dado su grado de semejanza, desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual, resultaban incompatibles con las esgrimidas por la primera, aduciendo que existiría un riesgo de confusión si ambas coexistían en el tráfico mercantil.

A su vez, la demandada, BOOMERANG TV SA, al oponerse a la demanda, planteó la excepción de caducidad de las marcas esgrimidas por la actora, al considerar que no se habrían venido usando, de modo efectivo, durante los cinco años anteriores al momento de ser ejercitada la acción de nulidad.

La sentencia dictada en la primera instancia desestimó la excepción de caducidad porque consideró que sí habría existido un uso de los signos concernidos por parte de INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA, aunque lo hubiera sido en una forma diferente a como estaban registrados. Pero rechazó la demanda al



entender que no existía riesgo de confusión o asociación entre los signos enfrentados en el marco de este proceso, señalando además que no constaba acreditado el carácter renombrado de las marcas de la actora.

Tal decisión del juzgado ha motivado, por un lado, el recurso de apelación de INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA, que insiste en la acción de nulidad por riesgo de confusión y, a su vez, por otro, la impugnación de la sentencia por parte de la apelada, BOOMERANG TV SA, que considera que el juez debería haber acogido la excepción de caducidad de las marcas que por ella fue invocada en su contestación a la demanda.

SEGUNDO.- Respecto a la excepción de caducidad de las marcas de la parte demandante.

El titular de la marca tiene, como contrapartida al derecho de exclusiva que se le concede con su registro, la carga de usarla. El principio del uso obligatorio de la marca registrada es esencial, debiendo satisfacerse mediante su empleo de modo efectivo y real para los productos o servicios para los que se registró (artículo 39.1 de la Ley 17/2001). El incumplimiento de la obligación de usar la marca en el plazo legalmente fijado (cinco años ininterrumpidos - artículo 39 de la Ley 17/2001 y artículo 4.1 de la Ley 32/1988) supone que, a falta de rehabilitación de la misma, puede ser declarada su caducidad por los tribunales (artículo 55.1 de la Ley 17/2001) a instancia de tercero interesado en ello o alternativamente que pueda ser hecho valer como estrategia de defensa por parte del demandado para eludir una acción de nulidad relativa (artículo 52.3 de la LM) o incluso la de infracción (artículo 41.2 de la LM) .

Para apreciar la caducidad basta con el mero hecho objetivo del transcurso del plazo legal en las circunstancias descritas en el tipo normativo, sin justificación suficiente para tal situación (pues la apreciación de causas justificativas para la falta de uso de un signo permitiría eludir la caducidad - artículo 39, nº 4, de la Ley de Marcas).

El concepto de "uso real y efectivo" de la marca registrada ha sido analizado con detalle en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005 , como también lo ha sido el de "uso efectivo", que es el que se contempla en la normativa comunitaria, que ha sido tratado en el ámbito de la Unión Europea por las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003 y 13 de septiembre de 2007 , en las que se considera que una marca es objeto de un uso efectivo, cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca; se subraya además que la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta en el tráfico económico, en particular, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca.

Como ha señalado el Tribunal General de la Unión Europea en su sentencia de 15 de septiembre de 2011 , la ratio legis del requisito de que una marca haya sido objeto de un uso efectivo para estar protegida radica en que el registro de la misma no puede asimilarse a un hito estratégico y estático que confiera a un titular inactivo un monopolio legal por tiempo indefinido, sino que debe corresponderse con las indicaciones que las empresas estén utilizando efectivamente en el mercado para distinguir sus productos y servicios en la vida económica.

No basta el mero "uso simbólico", es decir, una forma de empleo de la propia marca -no infrecuente en la práctica- que no esté ligada a la esencia de la finalidad empresarial, cual es alcanzar una cuota de mercado en el sector de que se trate, sino que sólo puede entenderse como el aducido para crear un escenario en el que intentar amparar la mera conservación del registro marcario (el mantenimiento formal de los derechos conferidos por la marca). No es suficiente para tratar de preservar al distintivo de la sanción de caducidad que se expliciten determinados actos externos de ofrecimiento en el mercado del producto o servicio marcado que, en función de sus características, no pueden considerarse ligados a la finalidad de crear una cuota de mercado en el correspondiente sector. La atribución de un derecho de exclusiva solamente se justifica porque, al distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de un empresario, la marca contribuye, en provecho de consumidores y competidores, al fortalecimiento del orden económico y concurrencial; de lo contrario no se justifica el que se disfrute de un régimen de monopolio en relación con la utilización de distintivos que, de no ser por la configuración legal de tal derecho, se encontrarían de modo natural en el dominio público y deberían estar, por lo tanto, a disposición de cualquiera que deseara emplearlos.

Debemos precisar que el requisito de un uso efectivo no pretende evaluar el éxito comercial, ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes (sentencia del Tribunal de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03 , apartado 32). Aunque un uso sea mínimo puede ser suficiente para calificarse de efectivo, siempre que se considere justificado, en el sector económico pertinente, para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o los servicios protegidos



por la marca (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006 [TJCE 2006, 138] , Sunrider/OAMI, C-416/04).

Así, por ejemplo, resultan muy reveladores para este tipo de análisis datos tales como el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, la duración del período durante el cual hayan tenido lugar los mismos, así como la frecuencia de ellos. Conjugándolos puede concluirse que un reducido volumen de productos comercializados con la marca controvertida pueda verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa. Asimismo, la introducción en el mercado, de forma masiva y continuada en el tiempo, de un determinado producto de consumo general bajo determinada marca, a través de una extensa red de distribución y mediando campañas publicitarias particularmente intensas, no tiene por qué resultar en un volumen elevado de ventas, pero en tal escenario no podría discutirse que hubiese habido un uso efectivo y real de la marca.

El artículo 58 de la vigente ley 17/2001 , cuando la caducidad se plantea por vía de acción, y los artículos 41.2 y 52.3 del mismo cuerpo legal , cuando lo es, como en este caso, por vía de excepción, hacen recaer sobre el titular marcario la carga procesal de la prueba del uso efectivo y real de la marca para los productos o servicios para los que está registrada o de la existencia de causas que pudieran justificar, de modo suficiente, que sufría un impedimento para ello. De manera que la constatación de una situación de falta de prueba, en relación con los signos distintivos concernidos por la acción ejercitada, haría ineludible la consideración de que se había producido la caducidad de éstos.

Por lo tanto, lo que debe comprobarse, ante la oposición de la excepción de caducidad, es si realmente se ha venido empleando por el titular o el licenciataria el correspondiente signo tal cual está registrado o, cuando menos, en una forma que difiriese en elementos tales que no supusieran una alteración de manera significativa del carácter distintivo de la marca en la forma en que estuviese registrada. Pues bien, el examen de la prueba documental aportada por la parte demandante con esta finalidad, tanto la adjunta a su demanda como la adicionada en la audiencia previa, revela que la misma, en la apreciación de este tribunal, resulta claramente insuficiente para demostrar que se haya dado cumplimiento por aquélla a la carga de uso, de modo real y efectivo, durante el período de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda (lo que ocurrió el 19 de julio de 2010), de las marcas mixtas (compuestas de texto y gráfico) registradas con los números 2.106.217 y 2.106.218. El caudal de documentación aportado por la actora es manifiestamente insuficiente para que pueda darse por cumplida, de modo satisfactorio, la carga procesal que le incumbía. Ha presentado documentación que bien es anterior al lapso temporal que debemos tomar en consideración (como ocurre con los documentos nº 10.1 y 19 de la demanda, que lo son de forma explícita, o los nº 11, 12, 15 y 18, que por su referencia temporal, cuando la hay, o al domicilio social, que cambió en julio de 2005, sólo pueden ser previos a dicha época), bien no puede ser referida al momento adecuado por la carencia de fecha en ella (documentos nº 10.2, 13, 14, 16, 17, 18, 21 y 22 de la demanda) o bien no es ni tan siquiera idónea para demostrar el uso de los signos registrados para distinguir los servicios prestados por la actora, ya que ésta se ha empeñado en aportar, como lo hizo en la audiencia previa, múltiples fotocopias de prensa en las que simplemente aparecen noticias o referencias al nombre con el que se refieren los otros medios de comunicación al canal de televisión que regenta la demandante, al que se cita por parte de aquéllos, en el ejercicio de su labor informativa dirigida a la sociedad en general, como BTV, lo cual no es bastante para demostrar que se estuviese produciendo el uso real y efectivo en el tráfico mercantil precisamente de los distintivos o marcas mixtas (que incluyen no sólo letras sino también componentes gráficos) que habían sido objeto de registro y que son los que se están esgrimiendo por la demandante como un derecho de exclusiva en esta sede procesal.

Es cierto que, al amparo apartado 2, a) del artículo 39 de la Ley de Marcas , puede darse cabida en el uso al empleo de una versión modernizada de la marca, siempre que con ello no se hubiese alterado de manera significativa el carácter distintivo de aquélla en la forma bajo la cual está registrada. Lo cual significa que podría, en el caso que aquí nos ocupa, considerarse como una versión actualizada los simples modificaciones de algún color o incluso el cambio de mayúscula a minúscula de la grafía de las letras BTV y la alteración de la posición del ojo, que se aprecia en la otra versión esgrimida de la marca. Ahora bien, esto no significa que la mera mención en la prensa de la denominación BTV, desprovista de cualquier cualidad gráfica, algo que es inherente a la marca registrada, y efectuada además en la mayor parte de los casos por terceros, que no por la titular o la licenciataria de la misma, y además no con fines comerciales, pueda resultar suficiente para atribuir la condición de signo usado de modo efectivo en el tráfico económico al distintivo registrado o a su admisible evolución.

No podemos considerar como un uso a título de marca el que aquélla aparezca inserta en el blog personal de un tercero, como lo es el periodista Sr. Huerga, a propósito de sus comentarios sobre dicho canal televisivo (documentos nº 36, 39, 41, 43, 78, 79 y 83 presentados en la audiencia previa), porque ello no entraña una



utilización de la misma con arreglo a la finalidad que debería ser la propia de aquélla (crear mercado para unos servicios distinguidos mediante tal signo).

Por otro lado, los concretos casos en los que la demandante ha aportado documentación relativa al empleo del signo en la versión evolucionada a la que antes nos hemos referido (pues el del registrado, al margen del caso anterior, quedaría fuera del marco temporal de referencia) son más bien de carácter casi anecdótico (como ocurre con los documentos nº 1 a 4 aportados en la audiencia previa), puesto que de ellos no podemos deducir que se produzca un uso con cierta intensidad del signo a modo de marca. Lo cual nos lleva a deducir, aunque nos basta con el hecho mismo de la insuficiencia de la prueba, que en realidad la actora no estaría usando el signo gráfico registrado ni el evolucionado a partir de él, sino que simplemente emplea las siglas BTV o el gráfico que figura en su web o en las impresiones que aparecen de las emisiones de sus programas, en las que figura como logotipo (o "mosca" visible en la pantalla) un distintivo totalmente diferente, consistente exclusivamente en una letra mayúscula "B" encuadrada de una forma peculiar. De ser las cosas de otro modo, a la entidad actora le hubiera debido resultar sumamente sencillo demostrar que el signo registrado pudiera aparecer en su programación o que hubiera tenido alguna trascendente utilización comercial (inicio o fin de los programas televisivos, logo o "mosca" impresa durante la emisión de los mismos, facturación de sus servicios, campañas publicitarias, etc). Todo eso no puede suplirse, como fundamentalmente ha pretendido la actora, con meras referencias en noticias de prensa a la existencia o a la actividad desplegada por la cadena televisiva o con empleos meramente simbólicos, en algún caso que resulta poco significativo, del signo evolucionado. La prueba aportada no es, por lo tanto, suficiente para que judicialmente pueda declararse probado que ha habido un uso real y efectivo de las marcas registradas. Lo cual no significa negar relevancia a la mencionada cadena televisiva ni al desempeño de su actividad, sino simplemente entraña el constatar que a la luz de lo acreditado en este litigio no se ha efectuado un uso real y efectivo de los concretos registros marcarios con los que aquí se ha pretendido encontrar apoyo para demandar a un tercero.

Insistimos en que lo relevante, a tenor de la sentencia del Tribunal de Justicia (UE) de 25 de octubre de 2012, es que entre la marca registrada cuya caducidad se pretende y el signo que está siendo usado en la realidad, haya sido o no objeto de nuevo registro, existan o no diferencias que alteren su carácter distintivo, pues sólo si éste permaneciese vigente a través del utilizado se podría considerar satisfecha la carga de uso que conlleva el gozar de un registro marcario. Como señala el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de junio de 2010 cabe utilizar la marca de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes tendencias del mercado, dando lugar a lo que se denomina actualización o modernización de la marca. Sin embargo, se restringe el cambio de modo que no se puede afectar a la identidad de la marca, pues ha de conservarse el carácter distintivo de la misma (en la forma bajo la cual se halla registrada). Este carácter distintivo de la marca es el que sirve para indicar el origen o procedencia empresarial del producto distinguido (art. 4.1 LM), y, por ello, para advertir si se ha producido o no una alteración permitida ha de estarse a la percepción de los sectores del mercado interesados, es decir, a la impresión comercial que se produce en los consumidores. Para tal apreciación es necesario, como señala la doctrina más autorizada, precisar cuál es el elemento que imprime a la marca un carácter distintivo. El uso de la marca en forma distinta de aquella bajo la cual ha sido registrada sólo supondrá el cumplimiento de la carga de uso cuando entre la marca registrada y el signo usado mediase una identidad sustancial, sin perder de vista que el carácter distintivo de la marca registrada viene dado no sólo por su parte denominativa sino también por los elementos gráficos que no puedan considerarse irrelevantes.

Ya hemos explicado antes que en el caso que nos ocupa no estamos ante un supuesto de uso de una versión modernizada de la primitiva marca, sino simplemente ante la utilización de un signo totalmente distinto, como lo es el de exclusivamente la letra "B" enmarcada en un grafismo completamente diferente, sin que exista identidad sustancial entre el signo usado y el registrado, pues difieren en elementos que alteran su carácter distintivo, o, en el mejor de los escenarios para la actora, ante el mero empleo por su parte de la denominación BTV, con olvido de los elementos gráficos de la marca registrada que conllevan un fuerte impacto visual y que son fundamentales para la concreción de la impresión comercial inherente a ella.

La doctrina de la Sala 1ª del TS (sentencias de 25 de noviembre de 2010 y 19 de septiembre de 2013) exige la utilización del cauce impugnación de sentencia, al amparo de lo previsto en el artículo 461 de la LEC, cuando la parte demandada ha visto rechazada su excepción en la primera instancia, pese a que luego la demanda no prosperase por otros motivos, si desea que aquélla vuelva a ser analizada en la segunda. En este caso, por lo tanto, merced a todas las consideraciones que hemos efectuado de modo precedente, la excepción de caducidad de las marcas que opuso la parte demandada debería haber sido apreciada, por lo cual debe ser acogido el recurso planteado por vía impugnatoria por parte de la entidad demandada.

TERCERO.- Respecto a la acción de nulidad relativa emprendida por la actora contra las marcas de la demandada.



El éxito de la excepción de caducidad opuesta por la parte demandada convertiría en inviable la pretensión sustentada por la demandante en esta segunda instancia, ya que lo que perseguía era la estimación de su demanda, lo cual no podría conseguir merced a unos registros marcarios no oponibles a tercero por estar incursos en causa de caducidad.

En cualquier caso, no podemos dejar de significar que en nuestra opinión la acción de nulidad relativa, emprendida al amparo del artículo 52 de la vigente Ley 17/001 en relación con el artículo 6.1.b del mismo cuerpo legal, no hubiese podido tampoco prosperar ni tan siquiera en el caso de que hubiera sorteado la excepción de caducidad. Porque, y en esto sí compartimos la apreciación manifestada por el juez en la primera instancia, las diferencias existentes entre los signos objeto de litigio eran suficientemente acusadas para, aun aplicándose a servicios de la misma índole, permitir su coexistencia en el tráfico mercantil.

No cabía defender un planteamiento como el de la actora, que no se ajusta a la doctrina jurisprudencial que señala que cuando el conflicto se suscita entre marcas que sean mixtas, es decir, compuestas de texto y gráfico, no cabe efectuar un análisis comparativo entre signos como si fueran meramente denominativas, obviando la acusada significación del resto de sus componentes. Porque la jurisprudencia europea, al fijar los términos de la comparación entre signos que puedan entrar en conflicto, ha señalado que ha de efectuarse una apreciación global del riesgo de confusión, en lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los mismos, lo que debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. La jurisprudencia europea - sentencias del TJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, "Sabel", de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, "Lloyd" y de 20 de marzo de 2003, caso "Sadas" - ha remarcado la necesidad de atender, al comparar signos, a la impresión de conjunto que producen, sin descomponer la unidad fonética o gráfica de los mismos. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35 y la jurisprudencia citada). La sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur/Koipe, asunto C-498/07 P, señala que tanto para la apreciación de la similitud entre dos marcas como para la de la existencia de riesgo de confusión no cabe limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca y a confrontarlo con otra. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (véanse, en este sentido, el auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 32, y las sentencias de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 29, y 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 41). A este respecto, el Tribunal de Justicia (UE) ha precisado también que, según reiterada jurisprudencia, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias OAMI/Shaker, antes citada, apartados 41 y 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, apartados 42 y 43, y jurisprudencia citada). Es por ello que no cabría centrarse sólo, como se pretendía en la demanda, en la mera coincidencia en la inclusión de las letras B, T y V en las marcas enfrentadas, sino que debería efectuarse una comparación entre el respectivo conjunto de las mismas, a la luz del cual las diferencias resultarían suficientemente significativas.

La inclusión en la marca de BOOMERANG TV SA de la palabra (GRUPO) no es intrascendente, pues la letra G tiene carácter destacado en tamaño y color negro, con lo que presenta las mismas dimensiones y tono cromático que la letra B, lo cual permite que el observador perciba como factor dominante el nexo entre ambas y lea "GB", junto a las cuáles se sitúa luego "TV", que va en color distinto e inserta en un óvalo rojo. Ello genera una impresión de conjunto distinta de la que producen los signos de la actora ("BTV" en colores, junto al gráfico de un ojo humano). Además, no debe olvidarse que, como es notorio, en el ámbito de los signos distintivos del negocio de la televisión resulta ser una constante el empleo de las siglas "TV" (donde radicaría buena parte de la coincidencia parcial en la que se insiste por la actora), sin que nadie pretenda ver en ello ningún dato favorable a la apreciación de posible riesgo de confusión. Por todo ello, consideramos que el juez de lo mercantil sí habría acertado en su juicio de que las marcas aquí enfrentadas no deberían ser confundidas (ni tan siquiera asociadas) por parte del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, de los servicios que ofertan ambas entidades litigantes, que en este caso estaría representado por el público televidente en general.

CUARTO.- Sobre las costas procesales.



Las costas relativas a la primera instancia se rigen por el principio del vencimiento objetivo reflejado en la previsión del artículo 394.1 de la LEC , sin que concurra la posibilidad de aplicar la excepción referida a los casos que presenten serias dudas de hecho o de derecho para su resolución.

Las costas correspondientes a la segunda instancia deben ser objeto de tratamiento con arreglo a las reglas previstas en el artículo 398 de la LEC , lo que conlleva condena para el recurrente en caso de desestimación de su recurso y no imposición de la mismas en el de su estimación.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

FALLO

1.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de INFORMACIÓ Y COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid en el seno del proceso nº 626/2010.

2.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de BOOMERANG TV SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid en el seno del proceso nº 626/2010.

3.- Revocamos dicha resolución a fin de apreciar la excepción de caducidad opuesta por la parte demandada y en consecuencia desestimamos la demanda planteada por INFORMACIÓ Y COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA contra BOOMERANG TV SA e imponemos a la parte actora las costas derivadas de la primera instancia.

4.- Imponemos a INFORMACIÓ Y COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA las costas generadas con la interposición de su recurso y no efectuamos expresa imposición de las derivadas del recurso de BOOMERANG TV SA.

Restitúyase a la parte cuyo recurso ha prosperado el depósito que le hubiera sido exigido para poder recurrir.

Contra la presente sentencia tienen las partes la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.