



Roj: **SAP A 1446/2015 - ECLI:ES:APA:2015:1446**

Id Cendoj: **03014370082015100127**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **19/06/2015**

Nº de Recurso: **190/2015**

Nº de Resolución: **129/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Alicante/Alacant, núm. 2, 29-01-2015,  
SAP A 1446/2015**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE **MARCA** COMUNITARIA

**ROLLO DE SALA Nº 190 (C-14) 15**

**PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 543/13**

**JUZGADO de Marca Comunitaria nº 2 Alicante**

**SENTENCIA Nº 129/15**

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a diecinueve de junio de dos mil quince

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de **Marca** Comunitaria e integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de **marcas** internacionales con efecto en la UE, nulidad de **marca** nacional y **caducidad** de **marcas** internacionales y nacionales, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de **Marca** Comunitaria con el número 543/13, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado tanto por la parte demandante, la mercantil SCC Sociedade Central de Cervejas E Bebidas S.A., representada en este Tribunal por el Procurador D. José Luis Vidal Font y dirigida por el Letrado D. Enrique Manresa Medina; habiendo igualmente presentado recurso de apelación la demandada-reconviniente, la sociedad Daviyun S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D<sup>a</sup>. Rosa Josefa Martínez y dirigida por el Letrado D. Ángel Díez Bajo. Ambas partes han presentado oposición al recurso de la contraria.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Por el Juzgado de **Marca** Comunitaria número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 543/13, se dictó Sentencia con fecha 29 de enero de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " 1.- *Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don José Luis Vidal Font, Procurador de los Tribunales y de la mercantil SCC-SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS, S.A. Contra la mercantil DAVIYUN, S.L. y en consecuencia. A) Declaro: -Que la utilización por DAVIYUN,*



S.L. de la denominación SAGRA supone una violación de los derechos exclusivos de Propiedad Industrial que corresponden a SCC-SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS, S.A. Como titular de las **Marcas** Internacionales nº 603.848 "SAGRES" y 898.090 mixta para la clase 32ª- -La nulidad de las **Marcas** Españolas nº 2.934.131, para la clase 32ª subsidiariamente su nulidad por incompatibilidad con las **marcas** de la demandante. B) Condeno a DAVIYUN, S.L.: -A estar y pasar por las anteriores declaraciones. -A cesar en la realización y abstenerse en el futuro de cualquier uso de la denominación "SAGRA". -A retirar a su costa los productos, rótulos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializados la violación del derecho de **marca** con la denominación "SAGRA". -A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios correspondientes al 1% del volumen de facturación en los términos del Fundamento Quinto de la presente. II.- Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda reconventional interpuesta por Doña Rosa Martínez Brufal, Procuradora de los tribunales y de la mercantil DAVIYUN, S.L. CONTRA SCC-SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS, S.A. y en consecuencia declaro la **caducidad** por falta de uso de la **Marca** internacional a los solos efectos del territorio español de la 898.900 "SAGRES BOHEMIA" para la clase 32ª. III.- No se hace especial pronunciamiento en materia de costas." .

**SEGUNDO.-** Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por las partes arriba referenciadas, dándose a los mismos el trámite legal. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 8 de mayo de 2015 donde fue formado el Rollo número 190/C-14/15, donde se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 18 de junio de 2015, en el que tuvo lugar.

**TERCERO.-** En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el lltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Solicita en su demanda la mercantil demandante SCC Sociedade Central de Cervejas e Bebidas S.A. (SCC desde ahora), mercantil dedicada a la fabricación de cerveza, que se declare que la mercantil Daviyun S.L. (también dedicada a la elaboración cerveza pero de manera artesanal) infringe dos de sus **marcas** internacionales, la denominativa "SAGRES" nº 603.848, con efecto en España y registrada para la clase 32, y la **marca** figurativa



INDOJ

nº 898.090, también registrada para la clase 32 pero con la particularidad de que en esta segunda hizo la titular designación de la Unión Europea con el correspondiente registro en la OAMI e idénticos efectos que una **marca** comunitaria en los términos del art 151 y concordantes del Reglamento de **Marca** Comunitaria 207/2009 .

Denuncia en concreto la mercantil actora que la demandada, que dedica la empresa que dirige a la fabricación de cerveza artesanal, infringe tales **marcas** con el uso en el tráfico económico del signo SAGRA o similares para distinguir cervezas, solicitando la cesación y remoción de efectos así como la indemnización del 1% de la cifra de negocio.

Ejercita además acción de nulidad por mala fe o, en su defecto, la nulidad relativa por similitud y riesgo de confusión con las **marcas** internacionales que fundamentan el derecho ejercitada por la actora, de las **marcas** españolas de la que es titular Daviyum S.L., la nº 2.934.131



INDOJ

registrada para la clase 32, y la **marca** española nº 3.056.637/1

1

FOMI



INDOJ

también registrada para la clase 32.

1

La demandada, tras negar la infracción, la mala fe en la solicitud de las **marcas** indicadas y la similitud con riesgo de confusión entre las propias y las de la demandante, ha promovido por medio de demanda reconvencional la declaración de **caducidad** por falta de uso de las **marcas** internacionales invocadas por la actora en su demanda, es decir, las nº 603.848 y la nº 898.090, pero también de la **marca** internacional de que también la actora es titular, la nº 868.900



INDOJ

y de la **marca** española 1.752.164, mixta

1

FOM



INDOJ

1

también titularidad de SSC, todas ellas registradas para la clase 32.

La Sentencia de instancia ha estimado en parte la demanda y la demanda reconvencional.

Ha estimado la pretensión de infracción por el uso del signo SAGRA de las **marcas** internacionales invocadas en la demanda, y ha estimado y declarado la nulidad relativa de la **marca** 2.934.131 por similitud con riesgo de confusión, aplicando los efectos solicitados por el demandante.

Y en cuanto a la demanda reconvencional, ha estimado la **caducidad** por falta de uso en España de la **marca** internacional a los solos efectos del territorio nacional nº 898.900 "SAGRES BOHEMIA" para la clase 32.

El resto de pretensiones han quedado desestimadas. Es por ello que ambas partes, gravadas por la decisión de instancia, han formulado recurso de apelación.

El recurso formulado por la parte actora impugna la estimación de entre las pretensiones de la demandada reconviniente, de la **caducidad** por falta de uso de la **marca** SAGRES BOHEMIA, en segundo lugar impugna la desestimación de su pretensión de nulidad por mala fe de las **marcas** españolas de la demandada y, en su defecto, de la nulidad relativa de la **marca** 3.056.637.

En el deducido por la parte demandada, se denuncia error en la valoración de la prueba e infracción de normas legales con ocasión de la desestimación de sus pretensiones de **caducidad** de las **marcas** internacionales 898.090 y 606.848 y de la **marca** española 1.752.164, se denuncia en segundo lugar infracción de los artículos



52-1 y 6-1-b) LM en cuanto a la apreciación de riesgo de confusión entre las **marcas** y, finalmente, denuncia infracción de los artículos 34-1 y 43-5 en cuanto a la apreciación de daño y consiguiente indemnización.

Analizaremos en primer lugar el recurso de la parte demandante que se dirige básicamente a rebatir la **caducidad** declarada en la instancia, la desestimación de la nulidad por mala fe de las **marcas** que indica de la demandada y a la desestimación de la nulidad relativa de la **marca** La Sagra.

SEGUNDO.- Cuestiona en primer lugar la apelante lo relativo al pronunciamiento desestimatorio de nulidad por mala fe en la solicitud de los registros de las **marcas** nº 2.934.131



INDOJ

FOM

registrada para la clase 32 y nº 3.056.637/1

1





INDOJ

1

también registrada para la clase 32.

Se alega que en la Sentencia se reconoce que la demandada, cuando lleva a cabo los registros marcarios, conoce de las **marcas** de la actora, de donde resultaría, dice el apelante, que trata de aprovechar del crédito y reputación ajenos, claramente visualizable con la presentación de múltiples solicitudes de **marcas** que no presentan en realidad variables relevantes, y que son rechazadas por la Oficina de **Marcas**. Afirma que las **marcas** solicitadas por Daviyun presentan la evolución hacia una simplificación del diseño de la **marca** SAGRA que evoluciona para parecerse más a la **marca** SAGRES de la actora, evolución demostrativa de la mala fe de la actora, tanto más acentuada por la falta de respeto a las resoluciones de la Oficina.

El motivo se desestima.

Cuando es aviesa la intención del solicitante de una **marca** porque pretende con el registro desvirtuar los fines específicos de las **marcas** al desviar de sus funciones al sistema marcario, de ordinario, a su favor y correlativamente, en perjuicio de los terceros operadores del mercado, hay mala fe porque está atentando a la competencia leal del mercado e incurriendo en una conducta contraria a las exigencias de la buena fe que, en el caso del sistema marcario comunitario -con en el español- están sancionados con la nulidad absoluta del registro marcario de que se trate.

La problemática de la mala fe es básicamente probatoria pues, como es evidente, tal comportamiento no se expresa de manera explícita. Son los comportamientos, previos, coetáneos y posteriores al registro obtenido, los que ponen de manifiesto aquél reprochable comportamiento.



A ello ha hecho referencia la STJUE de 11 de junio de 2009, Chocoladfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 al señalar que la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro - argumento reiterado por la STJUE de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd., C-320/2012 -.

En el caso, la apelante SCC describe el conjunto de indicios que entiende, deberían ser hábiles para deducir la mala fe. De todos destaca sobremanera uno, el del conocimiento previo al registro de la demandada de las **marcas** SAGRES de la actora.

Sin embargo, tal hecho no es suficiente por sí mismo como ha señalado de forma expresa el Tribunal de Justicia en Sentencia de 27 de junio de 2003, asunto C- 320/2012 , Malasia Dairy, donde indicó que "*... la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante*".

No cabe por tanto atender a este dato, aun en la hipótesis de su veracidad, si no se aprecia junto con otros factores concurrentes al tiempo de presentar las solicitudes de **marca**, que había una intención maliciosa en tal solicitud. Y lo cierto es que no resulta en absoluto acreditado en el caso, factor alguno del que deducir tal elemento subjetivo.

Ni de la circunstancia de presentar diversas solicitudes, que no es sino un derecho, ni tanto menos de tratar de superar los obstáculos al registro mediante las modificaciones de signos hasta permitir o hacer viable el registro, que es tarea condicionada precisamente por el órgano de registro, constituye indicio de malicia en el sentido de que el objetivo único de la solicitud o solicitudes era el conseguir un signo próximo al de la actora en perjuicio de la misma cuando lo que resulta es, sólo, voluntad de obtener un registro compatible y aceptable en el registro. Por otro lado, ni las circunstancias concurrentes de mercado entre los productos de ambas empresas, que parece ser esporádico, casual o puramente anecdótico añadida al caso de que en los signos utilizados por Daviyun el elemento preponderante en las **marcas** -sobre lo que luego tendremos oportunidad de pronunciarnos en el marco del riesgo de confusión- es un nombre geográfico directa e inmediatamente vinculado al lugar origen de la sociedad demandada, permiten afirmar otra cosa que el ejercicio legítimo de un derecho al tiempo de registro, lejos desde luego del fin avieso al que nos referíamos para definir la mala fe sustentadora de una causa de nulidad absoluta.

**CUARTO.-** En relación a la impugnación de lo estimado de la demanda reconvenicional.

Cuestiona en primer lugar el apelante lo relativo a la legitimación del demandante, negándole la existencia de un interés legítimo conforme al artículo 59.a) LM respecto de la pretensión de **caducidad** de **marcas** internacionales nº 868.900 y 603.848 y de la **marca** española nº 1.752.164, no invocadas por la actora en defensa de sus derechos y en base a tal alegación, insta la revocación de la declaración de **caducidad**.

El motivo se desestima.

En primer lugar porque invoca, posiblemente debido a un error material, la **marca** internacional denominativa SAGRES nº 603.848 que es una de las que sí fueron invocadas en la demanda para articular las pretensiones de infracción y nulidad.

En segundo lugar porque impugna un pronunciamiento no producido, el de la **marca** española 1.752.164, cuya **caducidad** no declara la Sentencia de instancia, en modo tal que en absoluto cabe argumentar sobre la revocación de un pronunciamiento no producido.

En tercer lugar y respecto de la **marca** internacional 868.900 "SAGRES BOHEMIA", única **marca** respecto de la que tiene sentido jurídico en el argumento del apelante de ser **marca** no invocada y declarada caducada por falta de uso, porque el artículo 59-a) LM reconoce un principio de amplia legitimación para promover la **caducidad** de una **marca** sustentada en la existencia de un interés legítimo, lo que no tiene otra vinculación respecto del proceso en cuanto a su urdimbre como parte de las pretensiones a dilucidar en un mismo proceso vía reconvenición, que el que deriva del artículo 406-1 LEC -conexión entre pretensiones de la demanda y la reconvenición - y el artículo 10 del mismo texto legal -legitimación- lo que en el caso concurre y resulta tanto más evidente dado que la pretensión contenida en la reconvenición de la **caducidad** de una **marca**, se dirige frente a un signo que es de la familia de la actora para distinguir, entre otros productos, cerveza, acción que se entabla en el marco de un proceso destinado a cuestionar el uso de signos para este tipo de productos por la actora en tanto similares a los que tiene registrados la actora.

**QUINTO.-** Por lo que hace a la impugnación de la **caducidad** de la **marca** nº 868.900



INDOJ

por falta de uso, el argumento que se despliega por el apelante es el de que sí se hace uso conforme a las exigencias del artículo 39 LM porque el elemento dominante de la **marca** es el vocablo SAGRES mientras que el denominativo BOHEMIA es secundario en modo tal que comparando esta **marca** con la figurativa

1

FOMI



ANDIJ

, de las similitudes que se constatan (doble óvalo, identidad de escudo, ubicación del mismo en la parte superior y denominación CERVEJA SAGRES) resulta probado el uso de la **marca** en España.

El motivo se desestima.

El argumento que emplea el apelante no es otro que el afirmar que hay uso en el tráfico económico de la **marca** en cuestión a través de una forma que difiere del registro pero que no altera de manera significativa el carácter distintivo de la **marca** registrada - art 39-2-a) LM -, siendo esta forma la registrada como la **marca** internacional 898.090, antes reproducida.

Es cierto que el Tribunal de Justicia ha redirigido la interpretación del concepto "uso efectivo" a partir del concepto "distintividad" y de función esencial de la **marca**, completando con ellos el contenido del "uso" a que se refiere el artículo 15-1 RMC, señalando en relación a ello que

*"... ha de considerarse que los requisitos establecidos para verificar el uso efectivo de una **marca** en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 son análogos a los relativos a la adquisición del carácter distintivo de un signo por el uso a efectos de su registro en el sentido del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento".*

Así se afirma en la STJUE de 18 de abril de 2013, asunto C-12/12, que contiene además las consideraciones que a continuación transcribimos sobre la apreciación de uso tanto cuando tiene lugar de forma independiente de la **marca** como cuando tiene lugar como parte de otra **marca** considerada en su conjunto o en combinación con ésta que es la situación a la que se refiere la apelante.

*"... la adquisición de carácter distintivo puede resultar bien del uso de un fragmento de una **marca** registrada como parte de ésta, bien del uso de una **marca** distinta en combinación con una **marca** registrada. En ambos casos, basta con que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio, designado exclusivamente por la **marca** cuyo registro se solicita, proviene de una empresa*



determinada ( sentencia de 7 de julio de 2005, Nestlé, C 353/03 , Rec. p. I 6135, apartado 30)....Por consiguiente, con independencia de si el uso concierne a un signo como parte de una **marca** registrada o en combinación con ésta, el requisito esencial es que, como consecuencia de ese uso, el signo cuyo registro se solicita como **marca** pueda indicar a los sectores interesados que los productos a los que se refiere proceden de una empresa determinada....como se desprende de los apartados 27 a 30 de la sentencia Nestlé, antes citada, con carácter general, el concepto de «uso» de una **marca** comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la **marca** como su uso como parte de otra **marca** considerada en su conjunto o en combinación con ésta .".

El argumento es sin embargo insostenible en el caso pues, partiendo de que no se niega que no hay uso específico de la **marca** SEGRES BOHEMIA, pretender que su uso queda absorbido por el que se hace de otra **marca** registrada por el mismo titular es desconocer que la finalidad del uso obligatorio de la **marca** -con origen en el artículo 6 quinquies CUP - es la de adecuar la cantidad de signos registrados a la de emblemas empleados que cumplen su función económica en el mercado, aproximando la verdad registral a la del tráfico mercantil - Conclusiones de 25 de octubre de 2006, caso Le Chef de Cuisine, asunto C-246/05, apart. 50- lo que implica que el uso requerido, sea en la misma forma que la registrada o en otro que no altere su sentido distintivo, ha de ser de la misma **marca** y no de otra registrada ya que en este caso, en fraude de ley, actuaría de cobertura frente al no uso, amparando la pervivencia de una **marca** no usada contra lo prevenido en la ley.

Y es que no se trata del uso en el tráfico económico de un signo combinación de otros registrados, que es el supuesto al que se refiere la jurisprudencia.

En el caso se trata del caso del uso de un signo y de la falta de uso de otro que se pretende hecho, sin embargo, por el uso de aquél en la propia forma en que está registrado. Ello transforma, como hemos dicho, al signo utilizado en signo barrera para la aplicación de un instituto que es esencial al régimen jurídico marcario al tiempo que contraría la doctrina del Tribunal de Justicia que en su Sentencia de 18 de julio de 2013, C-252/12 , ha señalado en relación a la **marca** comunitaria que hay "... el requisito de «uso efectivo» en el sentido de estas disposiciones cuando una **marca** comunitaria figurativa sólo se utiliza conjuntamente con una **marca** comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos **marcas** está además registrada como **marca** comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la **marca** se utiliza y aquella bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la **marca** tal como fue registrada ", pues en el caso, la **marca** más amplia es la no utilizada.

Dicho de otro modo, si se utilizase SAGRES BOHEMIA tal cual está registrada, podría entenderse uso efectivo de la **marca** figurativa SAGRES, pero no, sin embargo a la inversa como es el caso.

**SEXTO.-** Finalmente, el último de los motivos de la actora viene referido a la similitud de la **marca** nº 3.056.637/1



INDOJ

y la desestimación en la instancia de la pretensión de nulidad relativa.

1

Pues bien, dado que se trata de analizar comparativamente signos sobre la base de un juicio sustentado básicamente en el uso los términos SAGRA/SAGRES dándose la circunstancia de que también es cuestión que propone en su recurso por la mercantil Daviyun S.L. en relación a la **marca** nº 2.934.131



INDOJ

para con las internacionales de la actora, la denominativa SAGRES<sup>1</sup> n° 603.848 y la **marca** figurativa n° 898.090, con la finalidad de promover la revocación del pronunciamiento de la instancia sobre la apreciación respecto de la infracción y nulidad relativa, resulta procedente analizar ambos motivos conjuntamente para, desde una misma perspectiva, examinar las particularidad de cada juicio comparativo.

Dos juicios comparativos se proponen por las partes para obtener pronunciamientos de signo contrario en función de los intereses de las partes, a saber, de un lado la parte actora que promueve la extensión de la condena a la **marca** LA SAGRA, de otro el demandado, que quiere la revocación de la estimación de infracción por el uso del vocablo SAGRA y de la nulidad relativa de la **marca** figurativa 2.934.131

Pues bien, con el objeto de visualizar mejor el juicio comparativo propuesto por cada parte, en dos cuadros exponemos el conflicto entre **marcas**. El la actora es el siguiente:

**Cuadro 1.-**

MARCA DE DAVIYUN S.L.	MARCAS DE SCC Sociedade Central de Cervejas E Bebidas S.A.
	<p><b>SAGRES</b></p>
	

1

Por su lado, la mercantil demandada propone el examen del siguiente juicio comparativo.

**Cuadro 2.-**



MARCA Y SIGNO DE DAVIYUN S.L.	MARCAS DE SCC Sociedade Central de Cervejas E Bebidas S.A.
 <b>SAGRA</b>	<b>SAGRES</b>  

1

En la primera de las comparativas la Sentencia de instancia desestimó similitud y riesgo de confusión. Por el contrario, en la segunda sí apreció similitud y riesgo de confusión y, consecuentemente, estimó la acción de violación por el uso de SAGRA y la de nulidad relativa de la **marca** española de Daviyun SAGRA ORIGINAL. Analicemos ambos conflictos.

Posición del Tribunal.

Según reiterada jurisprudencia, 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.

Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto, en particular, la interdependencia entre la semejanza de los signos y la similitud de los productos o de los servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T 162/01, Rec. p. II 2821, apartados 30 a 33 y la jurisprudencia allí citada].

En el caso de autos, y por lo que hace al conflicto entre la **marca** nacional 3.056.637 LA SAGRA y las internacionales de SCC (Cuadro 1), conviene señalar que siendo la primera una **marca** nacional registrada en España, el territorio pertinente para analizar el riesgo de confusión es el territorio español aun cuando la figurativa SAGRES tenga efecto en la UE pues el conflicto lo es con una **marca** española.



Teniendo en cuenta que los productos de que se trata, cerveza, son productos de consumo corriente, el público pertinente está formado por el consumidor medio español normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No se discute que los productos amparados por las dos **marcas** en pugna son idénticos. En efecto, las **marcas** en conflicto están todas ellas registradas para la clase 32, dedicándose ambas empresas a la elaboración de cerveza, y si bien es cierto que se ha acentuado por Daviyun que su producto no es industrial, como el de SCC, sino artesanal, no hay razón ninguna para desde la perspectiva del conflicto marcario introducir diferenciación entre las **marcas** por razón del producto designado pues el producto es el mismo por naturaleza, sin que conste que el público de uno u otro producto sea distinto ni que los canales de distribución y acceso sean diferentes.

Estas consideraciones, tanto lo relativo al territorio pertinente como al público pertinente y la identidad de productos, debemos entenderlas en idéntico sentido respecto del conflicto entre las **marcas** SAGRA ORIGINAL, nacional 2.934.131. (Cuadro 2).

#### **SÉPTIMO.** Sobre la comparación de los signos

La jurisprudencia ha reiterado que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en pugna, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips Van Heusen/OAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T 292/01, Rec. p. II 4335, apartado 47 y la jurisprudencia allí citada).

El primer aspecto a resolver está relacionado con la identificación en su caso de un elemento dominante en las **marcas** en conflicto y su preponderancia en el juicio comparativo.

La demandante señala que debe evaluarse en las **marcas** en pugna la similitud del elemento denominativo SAGRA/SAGRES por su predominancia tanto en la **marca** figurativa de la actora como en las figurativas de la demandada cuya nulidad se invoca en la demanda.

En relación a ello, dice Daviyun que SAGRA ORIGINAL/SAGRA/SAGRES no es vocablo que pueda tomarse en consideración dado que se trata de un elemento común perteneciente al dominio público, que no es apropiable por nadie porque aquél vocablo es un topónimo o nombre geográfico, la Sagra -Toledo- y Sagres - Portugal-, en modo tal que el elemento denominativo, que es en ambas **marcas** relevante, está integrado por un elemento no monopolizable.

Debemos recordar que una **marca** compuesta sólo puede considerarse similar a otra **marca**, idéntica o similar a uno de los componentes de la **marca** compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la **marca** compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta **marca** que el público al que se destinan los productos o servicios guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la **marca** son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta (sentencias del Tribunal de Primera Instancia MATRATZEN, antes citada, apartado 33; de 13 de junio de 2006, Inex/OAMI - Wiseman (Representación de una piel de vaca), T 153/03, Rec. p. II 1677, apartado 27, y PAM PLUVIAL, antes citada, apartado 27).

En el caso de autos, procede señalar que la expresión SAGRES constituye el elemento dominante en las **marcas** anteriores y también es dominante en las **marcas** de la demandada su elemento denominativo SAGRA.

En efecto, más allá del caso de la denominativa, en la figurativa sobresale de manera apreciable del conjunto de la **marca** anterior por el tamaño de los caracteres en los que está escrita y por su dimensión en la **marca**. Por otra parte, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la representación gráfica de los términos SAGRA escritos en caracteres blancos sobre fondo rojo, no tiene ninguna originalidad en un conjunto figurativo prototípico de las etiquetas sobre botellas, encerrada en parte sobre un óvalo de igual escasa originalidad en su hechura, con dos elementos menores que apenas sobresalen en este escenario por lo demás, extraordinariamente similar al que encierra el vocablo SAGRES en la **marca** figurativa del demandante, todo lo cual hace que tales elementos gráficos deban considerarse desdeñables en la percepción visual de dicha **marca** que signa un producto que se pide de ordinario por su nombre.

La alegación de la demandada de que la expresión SAGRA/SAGRES carece de carácter distintivo ya que es en ambos casos un nombre geográfico de un determinado territorio español en el caso de la demandada, portugués en el caso de la demandante, no puede poner en duda dicha conclusión.

En efecto, el posible escaso carácter distintivo de un elemento de una **marca** compuesta no implica necesariamente que éste no pueda constituir un elemento dominante, siempre que, debido, en particular, a su posición en el signo o a su dimensión, pueda imponerse en la percepción del consumidor y permanecer en la memoria de éste (sentencia Representación de una piel de vaca, antes citada, apartado 32; véase igualmente,



en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2004, AVEX/OAMI - Ahlers (a), T 115/02, Rec. p. II 2907, apartado 20).

Por consiguiente, en esta fase del examen, no procede pronunciarse sobre el posible escaso carácter distintivo de la expresión SAGRES/SAGRA, ya que, teniendo en cuenta las consideraciones hechas, es evidente que dicha expresión puede imponerse en la percepción del consumidor, el cual puede retenerla en la memoria.

**OCTAVO.**- Partiendo de las anteriores consideraciones examinaremos los conflictos planteados en los escritos de apelación de las partes.

En lo que atañe a la **marca** LA SAGRA, procede señalar que el signo consta de dos partes. El elemento SAGRA, por su situación y su longitud, constituye elemento relevante, pero no dominante de toda la imagen del signo.

Y en el elemento denominativo el artículo femenino LA, tiene trascendencia porque no está escrito en caracteres más pequeños que pudiera minimizar su importancia visual. Por lo tanto, la impresión visual de la **marca** LA SAGRA se presenta en lo que hace a su elemento denominativo como un todo del que no puede segregarse el artículo del nombre. Pero es más, los elementos gráficos de la **marca** LA SAGRA no son desdeñables.

En efecto, en relación a la comparación visual entre la **marca** LA SAGRA las **marcas** internacionales de la actora, no sólo la configuración gráfica es absolutamente diversa, sino que el elemento preponderante denominativo es compuesto a diferencia de en el caso de las **marcas** de la actora lo que desde el plano visual aporta una diferencia notoria sin que queda, en este marco afirmar, que el artículo femenino sea meramente subsidiario.

En suma, desde un punto de vista visual, las **marcas** enfrentadas en el cuadro 1 son diferentes.

En lo que atañe a la comparación fonética de los signos en pugna, el artículo femenino aporta un nuevo sonido que constituye el factor diferencial denominativo, aunque hemos de reconocer que menor o de escasa relevancia porque el artículo se ajusta al género que resulta de la sintaxis, dándose la circunstancia de que la terminación de SAGRA, con la vocal "A", expresa feminidad, lo que incluso nos permite afirmar que cabe que ni siquiera se pronuncie siempre el artículo en la versión fonética de la **marca**.

En relación con la comparación conceptual de los signos en pugna, no existe ningún parecido porque en realidad, nada significan desde el punto de vista semántico, más allá de la identificación del vocablo como denominación geográfica.

Por consiguiente, procede concluir que las **marcas** controvertidas no son similares y que el Tribunal de Instancia señaló acertadamente las disimilitudes entre las mismas.

**NOVENO.**- Sin embargo, la conclusión a alcanzar en el caso del conflicto reflejado en el segundo de los cuadros ha de ser distinta ya que, como hemos dicho, siendo elemento preponderante en el caso de la comparativa entre la figurativa mixta de la demandada y la denominativa y la figurativa del demandante el elemento denominativo que no deja de serlo porque se refiera a un nombre geográfico utilizado como signo distintivo, no habiéndose promovido por el demandado la nulidad de la **marca** SAGRES, ni cuestionado que tenga por el uso carácter distintivo adquirido por su vinculación con los productos de que se trata ni desde luego consta acreditado que se trate de un lugar geográfico, el portugués y el español, generalmente conocido por el público pertinente del producto señalado con las **marcas**.

La sentencia del TJUE Windsurfing Chiemsee c- 108/97 (984/2000), establece, en su párrafo 50, que " *en efecto, en el caso de que el nombre geográfico sea muy conocido, sólo podrá adquirir un carácter geográfico, en el sentido del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva, si existe un uso de la **marca** prologando e intensivo por la empresa que solicita el registro*", de donde, a contrario sensu resulta que si el nombre geográfico no es conocido o es escasamente conocido, la distintividad del término puede ser originaria por resultar para el público en general, un vocablo de fantasía.

Es por tanto lo razonable que apreciemos es que sí hay similitud derivada del elemento denominativo en tanto que está compuesto en ambos casos por una palabra integrada con dos sílabas SA-GRA/SA-GRES, de absoluta identidad en la primera de las sílabas y cuasi-idéntica en la segunda, todo lo cual hace desde el punto de vista visual y fonético que ambos signos sean similares o incluso muy similares, tanto que así cabe apreciar que existe, como ha concluido el Tribunal de Instancia, un riesgo de confusión entre las **marcas** en pugna pues si a la semejanza entre las **marcas** en pugna se une que se utilizan para productos idénticos, ofertados a un mismo público que vive en el mismo territorio, el riesgo de confusión no sólo es probable, sino que está asegurado. Los usuarios españoles pensarán, en efecto, que SAGRA/SAGRA ORIGINAL es una versión para una u otra línea de cervezas, de SAGRES o viceversa y que, por supuesto, la misma empresa oferta sus productos con ambas **marcas**, sin que se destruya dicha apreciación por ninguno de los elementos que componen el



conjunto gráfico, similar también en su conjunto conformado por un óvalo atravesado sobresalientemente por el elemento denominativo.

Por consiguiente, procede señalar que, como se reconociera en la instancia, existe un riesgo de confusión, habida cuenta de la identidad de los productos controvertidos y la semejanza entre los signos en pugna y en estas circunstancias debe desestimarse el motivo de apelación formulado por el demandado en cuanto a la condena por infracción del signo SAGRES y la nulidad relativa de la **marca** española SAGRA ORIGINAL.

**DÉCIMO.** En cuanto al recurso de apelación de la mercantil Daviyun.

Tres son los motivos que opone a la Sentencia de instancia. El primero de ellos denuncia error en la apreciación de la prueba e infracción relativa a la **caducidad** por falta de **uso efectivo y real** de las **marcas** internacionales 898.090 y 603.848 y española 1.752.164. Y es que afirma el apelante que si bien la Sentencia de Instancia considera que la demandada ofrece amplia documental que acredita que en el territorio de la UE sí se han empleado ambas **marcas** para la clase 32 - doc 23 a 44-, critica la valoración hecha dado que la maqueta de publicidad no indica el alcance y difusión de dicha publicidad, no aportándose soporte audiovisual, que la incomparencia injustificada de la actora debió determinar tener por ciertos los hechos perjudiciales para la misma y que hay error general en la valoración de la prueba relativa a indicada en la sentencia en relación a los presupuestos requeridos para la apreciación del **uso efectivo y real**, trayendo a colación que se aportó como doc. nº 18 de la contestación reconventional informe 2012 de Cerveceros de España donde no aparecen las **marcas** de la demandantes como comercializadas en España.

Posición del Tribunal.

El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de interpretar el concepto de uso efectivo en el ámbito de la apreciación del uso efectivo de las **marcas** nacionales en las sentencias Ansul y Sunrider/OAMI, antes citadas, así como en el auto La Mer Technology, antes citado, considerando al respecto que se trata de un concepto autónomo del Derecho de la Unión que debe ser objeto de interpretación uniforme.

Según la mencionada jurisprudencia, 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 los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa **marca**. 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, tales como los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para obtener o mantener cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la **marca**, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha **marca** (sentencias, antes citada, Ansul, apartado 43, y Sunrider/OAMI, apartado 70, así como auto La Mer Technology, antes citado, apartado 27).

El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que la extensión territorial del uso es sólo uno de los factores, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta para determinar si tal uso es efectivo o no (véase la sentencia Sunrider/OAMI, antes citada, apartado 76).

Pues bien en el caso está acreditado el uso por comercialización de la cerveza con las **marcas** cuya **caducidad** solicita de nuevo Daviyun, siendo la mejor muestra del tráfico económico en el que están introducidos los productos con las **marcas** la facturación que presenta la actora de venta a Carrefour -doc nº 23, 24- y el reconocimiento hecha por esta empresa de grandes superficies ubicada en todo el territorio español, de que la cerveza SAGRES se comercializa en los establecimientos de Carrefour en España desde marzo de 2006 hasta el momento en que se informa. En este marco cobra especial relevancia la prueba de que también vende la cerveza a otro grupo empresarial -doc nº 25- y sobre publicidad en España.

Debemos por tanto desestimar el motivo y confirmar en ello la Sentencia de instancia.

**UNDÉCIMO.**- Dado que el segundo motivo, relativo a la infracción del art. 52-1 LM y 6-1-b) LM y la jurisprudencia sobre el concepto de riesgo de confusión y su determinación en relación a la violación de las **marcas** de la actora por el uso del término SAGRA y sobre nulidad relativa de la **marca** figurativa SAGRA ORIGINAL ya ha sido decidida, resta examinar el último de los motivos planteados por la demandada.

Viene este referido a la supuesta infracción del art 34-1 y 43-5 LM y de la jurisprudencia sobre la prueba del daño en materia de indemnización.

En síntesis, alega la demandada apelante dos motivos de impugnación, primero, la falta de prueba de daños a partir de la posición pasiva de la demandante ante la solicitud de la **marca** española 2.934.131 SAGRA ORIGINAL, a cuyo registro no se opuso - art 19 LM -, lo que sólo cabe interpretar en clave de inexistencia de



perjuicio para dicha parte con el registro de una **marca** que es diferente y que distingue productos distintos. Y alega en segundo lugar que en todo caso Daviyun S.L. Ejerce su *ius utendi* conforme al artículo 34 LM en tanto titular marcario, lo que impide apreciar daño por el uso lícito de una **marca** y, por tanto, la aplicación del artículo 43-5 -indemnización del 1% cifra de negocio-.

Posición del Tribunal.

Ninguno de los argumentos puede desvirtuar la condena indemnizatoria impuesta en la instancia, tanto menos a partir de la consideración de la ratificación de la condena por violación marcaria.

En todo caso, y por contestar en concreto a los argumentos expuestos, señalaremos, primero, que la oposición a la solicitud de una **marca** a que se refiere el artículo 19 LM constituye una facultad ni no un deber, no siendo presupuesto legal del ejercicio de acciones por infracción o nulidad ni de entre estas, de daños y perjuicios.

En cuanto al ejercicio legítimo de un derecho reconocido, tal cuestión está solventada desde la STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11 - que vino a establecer en relación al artículo 9 RMC 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**, doctrina que el Tribunal Supremo -Sentencia 14 de octubre de 2014 - ha entendido extensible al caso de las **marcas** españolas o nacionales, lo que significa que no puede alegarse frente a la infracción el *ius utendi* derivado de un registro, cometiéndose infracción si se dan las razones para ello con el efecto propio de esta, que incluye, caso de ejercicio de la acción de daños y perjuicios - art 43 LM - la reparación de los mismos en los términos allí previstos, entre cuyos remedios se incluye el derecho a una indemnización mínima del 1% de la cifra de negocio.

**DUODÉCIMO.-** En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado ambos recursos de apelación, no cabe sino imponer las costas a cada parte apelante conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

**DÉCIMOTERCERO.-** Habiéndose desestimado ambos recursos de apelación, se produce la pérdida para cada recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ -, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

## FALLAMOS

Que desestimando los recursos de apelación tanto por la parte demandante, la mercantil SCC Sociedade Central de Cervejas E Bebidas S.A., representada en este Tribunal por el Procurador D. José Luis Vidal Font, como por la demandada-reconviniante, la sociedad Daviyun S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D<sup>a</sup> . Rosa Josefa Martíne, recursos ambos deducidos contra la Sentencia dictada por el Juzgado de **Marca** Comunitaria número dos de los de Alicante de fecha 29 de enero de 2015 , debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a cada una de las partes apelantes de la Sentencia.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta nº 9 LOPJ -.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8<sup>a</sup> abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvase 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.

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





**PUBLICACIÓN.-** En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de **Marca** Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ