



Roj: **SAP A 177/2017 - ECLI: ES:APA:2017:177**

Id Cendoj: **03014370082017100039**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **12/01/2017**

Nº de Recurso: **448/2016**

Nº de Resolución: **4/2017**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCIÓN OCTAVA

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 448 (U-32) 16

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 98/16

JUZGADO de Marca de la Unión nº 2 Alicante

SENTENCIA Nº 4/17

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 doce de enero de dos mil diecisiete

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca de la Unión, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 174/14, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, la mercantil Confitería Dulcinea S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Vicente Miralles Morera y dirigida por el Letrado D. Ignacio Valdelomar Serrano; y como parte apelada la mercantil demandante, Ibercacao S.A.U., representada en este Tribunal por el Procurador D^a. Alicia Carratalá Baeza y dirigida por el Letrado D. Pablo Sola Martí, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca de la Unión número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 98/16, dictó Sentencia con fecha 7 de julio de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " *Que Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Alicia Carratalá Baeza, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil IBERCACAO, S.A.U. contra la mercantil CONFITERÍA DULCINEA, S.L. por lo que, en consecuencia:*

A) Declaro:

Que IBERCACAO, S.A.U. es titular en exclusiva de la Marca de la Unión Europea nº 012152997 en clases 24, 30 y 35 y de las Marcas Españolas M-0221134, M- 3057679 y M-1934465 en clases 29 y 30.



Que *IBERCACAO, S.A.U.* tiene derecho exclusivo y excluyente frente a *CONFITERÍA DULCINEA, S.L.* respecto del signo "DULCINEA" para identificar los productos de las clases 29, 30 y 35.

Que *CONFITERÍA DULCINEA, S.L.* ha infringido los derechos de exclusiva derivados del registro de la Marca de la Unión Europea nº 012152997 en clases 24, 30 y 35 y de las Marcas Españolas M-0221134 y M-3057679 en clases 29 y 30 al identificarse tanto la empresa como sus productos en el mercado con la razón social "CONFITERÍA DULCINEA, S.L." así como su exhibición en ferias internacionales bajo dicho nombre, y con la utilización de "CONFITERÍA DULCINEA" como nombre de dominio.

Que tales actos han ocasionados daños y perjuicios a la actora.

B) *Condeno a la demandada*

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar inmediatamente en el territorio de la Unión Europea en el ofrecimiento y comercialización, puesta en el mercado, promoción, publicidad, distribución y, en general, explotación de los productos y servicios identificados con la denominación "DULCINEA" con imposición de multas coercitivas a razón de SEISCIENTOS EUROS (600€) por cada día en que subsista la infracción.

A modificar su denominación social de forma que no incluya el término "DULCINEA".

A cesar en el uso del nombre de dominio www.confiteriadulcinea.es y de cualquier otro que incluya el término "DULCINEA".

A destruir a su costa y bajo su responsabilidad los PACKAGINGS de los productos infractores así como los medios destinados EXCLUSIVAMENTE a cometer la infracción, material publicitario, así como cualquier máquina, molde o instrumento eventualmente utilizado para poner el signo en los productos Y QUE NO ADMITA UN USO ALTERNATIVO.

A indemnizar a la demandante en el importe de CUARENTA Y NUEVE EUROS Y VEINTIOCHO CÉNTIMOS (49#28€) por los gastos de investigación, y la cantidad del 1% de la cifra total de negocio de los productos infractores desde los últimos cinco años.

A publicar la sentencia a su costa en una publicación especializada del sector de ámbito nacional.

A pagar las costas del procedimiento."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 3 de octubre de 2016 donde fue formado el Rollo número 448/U-32/16 en el que se acordó por Auto de este Tribunal de fecha 21 de octubre de 2016, admitir la propuesta para la práctica de prueba testifical formulada en su escrito de apelación por la parte apelante, a cuyos efectos se señaló para su práctica vista el día 11 de enero de 2017, en el que tuvo lugar, quedando los autos vistos para deliberación, votación y fallo.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes. Fundamentos de la decisión de la instancia y del recurso de apelación.

Del examen de la Sentencia de instancia resulta que la estimación de la demanda deducida por la mercantil Ibercacao SAU por infracción de las marcas de la unión y nacionales que invoca por razón del uso que la demandada, Confitería Dulcinea S.L., hace de la denominación social "CONFITERÍA DULCINEA S.L.", y de los nombres de dominio www.confiteriadulcinea.es y cualquier otro -por ejemplo, www.confiteria-dulcinea.com que incluya el término DULCINEA, trae su razón de ser en la consideración de que la actora es efectivamente titular (entre otras) de la marca nacional "DULCINEA" nº M-0221134 para la clase 30 -chocolates-, registrada el día 9 de abril 1949, de la marca nacional CHOCOLATES DULCINEA mixta nº M-1934465 para productos de la clase 30, registrada el día 5 de febrero de 1996, de la marca nacional DULCINEA mixta M-3057679 para la clase 29,



de diciembre de 2012, de la marca nacional mixta M-2174382 para la



misma clase, de junio de 2013 y de la marca de la unión mixta



nº 012152997, para las clases 24, 30 y 35 registrada el día 2 de julio de 2015, en el hecho de que la demandada no es titular de marca alguna no obstante lo cual comercializa sus productos -confetis y azúcares decorativos- con su denominación social resaltando el término DULCINEA, productos todos comprendidos en la clase 30 como productos de confitería de donde concluye la Sentencia la estimación de la demanda tras rechazar la prescripción de las acciones ejercitadas y de la falta de competencia objetiva pues entiende que el uso de la palabra DULCINEA sobre en el envoltorio de los productos de la demandada lo es a modo de marca, razón por la que concluye que hay infracción por riesgo de confusión.

En desacuerdo con dichas conclusiones, formula recurso de apelación la mercantil demandada Confitería Dulcinea S.L., que articula en base a los siguientes motivos: vulneración del art. 24 CE en relación al intento de prueba de la prescripción de la acción o caducado por retraso desleal o tolerancia -proponiendo al efecto por otrosí, la práctica de la prueba denegada en la instancia-; en segundo lugar, por acumulación indebida de acciones derivadas de las marcas nacionales con la nacida de la marca comunitaria invocada; en tercer lugar por infracción del art. 9 RMU en relación tanto a la denominación social "Confitería Dulcinea S.L.", como en relación al nombre de dominio www.confiteriadulcinea.com por inexistencia de confusión por el uso del término Dulcinea y las diferencias aplicativas vinculadas a los signos en conflicto; en cuarto lugar, por infracción del art. 217 y 219 LEC en relación al art. 43-5 LM a la hora de fijar la indemnización en el 1% de la cifra de negocio de la demandada; y en último lugar, por indebida estimación de la pretensión de publicación de la Sentencia.

Examinaremos separadamente cada uno de los motivos en el contexto propuesto por el apelante y conforme resulta de la prueba practicada a lo largo del proceso.

SEGUNDO.- Prescripción de la acción por violación marcaria. Caducidad por tolerancia. Retraso desleal.

Alega la apelante que Confitería Dulcinea S.L., constituida en el año 1991, ha operado de forma pacífica y tolerada por la actora, conociéndolo desde hace más de cinco años a la fecha de la interposición de la demanda (la prueba solicitada se refiere a esto) la demandante.



Entiende por tanto que la acción está prescrita o caducada por tolerancia o cuando menos ejercitada con retraso desleal y por ello, con abuso del derecho e infracción del principio de la buena fe - art 7 CC -.

Posición del Tribunal.

No es preciso, en absoluto, el argumento expuesto. No lo fue en la instancia, con ocasión de la contestación, ni lo es ahora con ocasión del recurso de apelación pues, como si de figuras jurídicas equivalentes, análogas, asimilables o indistintas se tratara, empaqueta el apelante el argumento fáctico relativo al conocimiento por la actora del uso de los signos, en particular, de la denominación social, por tiempo muy superior a cinco años anteriores a la presentación de la demanda, para fundamentar o la prescripción extintiva de las acciones ejercitadas o la caducidad por tolerancia o el retraso desleal en el ejercicio de las citadas acciones por la demandante, cuando lo cierto es que se trata de institutos diferentes que se fundamentan en razones jurídicas propias que requieren del cumplimiento de específicos requisitos en su aplicación.

Es por ello que consideramos conveniente examinar cada una de estas figuras, señalando las diferencias existentes entre ellas y los requisitos a cumplir para su aplicación y su proyección en el caso que nos ocupa.

La prescripción extintiva se fundamenta en los principios de seguridad jurídica y buena fe y viene a sancionar la falta de ejercicio por el titular de un derecho en el tiempo establecido por la ley en modo tal que si no se ejercita en dicho plazo, la ley consolida la confianza adquirida por el sujeto pasivo de que ese derecho no va a ser ya ejercitado.

En materia marcaria, la prescripción de las acciones por infracción está regulada en el art. 45 LM , precepto que también es aplicable al caso la acción por violación de una marca de la Unión por la remisión que a la legislación nacional hace el art. 14 y 101 RMU.

En el caso, la acción por infracción marcaria no está prescrita pues como bien señala la Sentencia de instancia no hay prescripción sino desde que finaliza la infracción tal cual se interpreta por la jurisprudencia el inicio de la acción a que se refiere el art. 45-1 LM conforme a la doctrina de la *actio non nata* .

En efecto, dice la STS de 15 de abril de 2014 que "*Hay supuestos en los que la lesión del derecho sobre la marca perdura en el tiempo por un comportamiento continuado, lo que determina que permanezca mientras este no cese. En tales casos, si no hay norma que lo excluya, la moderna jurisprudencia entiende que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición. Al respecto, sentencias de 20 de enero de 2010 - recurso número 1370/2005 - y 721/2010 , de 16 de noviembre - .*"

Con esta tesis -que ya ha aplicado en otras ocasiones este Tribunal como bien señala el apelado en su escrito de oposición-, resulta evidente que la acción por infracción en el caso no está prescrita pues la situación de posible infracción se proyecta desde el uso de la denominación social para identificar los productos de la mercantil demandada y del uso de los nombres de dominio - art 34-3-e) LM - que tienen actualidad respecto de la demanda deducida y aún hoy en día.

En conclusión, la infracción, de existir, es vigente y por tanto el plazo de la acción no está iniciado pues la situación antijurídica no está extinta.

No cabe pues sino confirmar la Sentencia de instancia cuando desestima la prescripción de la acción por violación marcaria.

También ha de rechazarse la caducidad (o prescripción) por tolerancia.

Como se recordará, la denominada caducidad por tolerancia está regulada en el art 9 Directiva 2015/2436 , en el art. 54 RMU y en el art. 52-2 LM , sistemáticamente ubicada en estas dos últimas normas, entre las acciones de nulidad relativa, si bien es cierto que también puede desplegar sus efectos respecto de una acción de cesación tardíamente ejercitada por parte del titular de una marca anterior.

El fundamento de este instituto se encuentra en la necesidad de consolidar las marcas registradas, respecto de lo que constituye un claro mecanismo.

Es por ello que los preceptos que regulan el instituto de la caducidad por tolerancia -o prescripción, como algunos autores prefieren denominarlo- solo lo hacen en relación a marcas posteriores, con lo que el ámbito de aplicación de la norma queda circunscrita a la relación existente entre el sujeto beneficiario de la tolerancia, que necesariamente ha de ser titular marcario posterior, y un titular anterior que podrá serlo, en el caso de marcas españolas, además de una marca, de un nombre comercial o de alguno de los derechos a que hace referencia el art. 9-1 LM , dada la amplia invocación contenida en la norma contenida en el art 52- 2 LM que se refiere al "*titular de un derecho anterior* ", amplitud que sin embargo no es proyectable para el caso de la



aplicación del instituto a las marcas de la Unión cuyo art. 54 alude explícitamente al "titular de una marca de la unión".

Delimitado el ámbito aplicativo de la norma la conclusión que se alcanza en el caso es que no es dable la aplicación del instituto ni desde la perspectiva nacional ni de la Unión pues Confitería Dulcinea S.L., carece de marca registrada, razonamiento legal que excusa el examen o concurrencia en el caso del doble presupuesto del instituto, del objetivo o del transcurso del plazo, y del subjetivo o de la inactividad del titular anterior teniendo conocimiento del tráfico económico del tercero susceptible de infringir su marca.

Nos resta finalmente examinar la alegación de retraso desleal, única figura, por lo expuesto, respecto de la que procede analizar la prueba testifical practicada ante este Tribunal.

Es particularmente clara en la caracterización de este instituto la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 19 septiembre 2013 cuando señala que "La doctrina del retraso desleal considera contrario a la buena fe (artículo 7 Código Civil) un ejercicio del derecho tan tardío que lleve a la otra parte a tener razones para pensar que no iba a actuarlo ". Y añade: " Para la aplicación de la doctrina es necesario que la conducta de una parte pueda ser valorada como permisiva de la actuación de la otra parte, o clara e inequívoca de la renuncia al derecho, pues el mero transcurso del tiempo, vigente la acción, no es suficiente para deducir una conformidad que entrañe una renuncia, nunca presumible ".

Pues bien, en el caso que nos ocupa no se aprecia que concurren datos suficientes para considerar que hubiera habido permisibilidad de Ibercacao con el uso por parte de la demandada de su denominación social y nombre de dominio porque no hay constancia de que se conociera durante largo tiempo, de la existencia de tal empresa en el sector confitero.

Como resulta de la doctrina expuesta, no cabe apreciar desleal el retraso en el ejercicio de la acción por parte de Ibercacao SAU, pues no basta el transcurso de un cierto lapso temporal. Son precisas una serie de circunstancias especiales, en concreto, la de crear en los infractores la creencia legítima de que no les será exigida la rectificación de su conducta comercial en la identificación de sus productos, creencia cuya concurrencia no consta acreditada.

Es cierto que un miembro del Consejo de Administración de la actora, D. Olegario , pudo haber tomado conocimiento en la década de los años 90 (así lo reconoce), de la existencia de la sociedad demandada, pero si fue así, fue hecho ocurrido mucho antes de pertenecer a la sociedad demandante. No hay por tanto razón lógica alguna para concluir que tal conocimiento la pudiera muchos años después, en el 2010, transmitirla a la sociedad en la que pasaba a integrarse pues también reconoce el testigo que no fue la demandada en momento alguno, parte de la cartera de clientes ni propia ni luego de Ibercacao SAU sin que por tanto, tuviera en memoria la existencia de aquella sociedad con la que ningún vínculo mantenía que pudiera informar a su nueva sociedad de una posible problemática marcaria, todo lo cual nos lleva a la conclusión expuesta que en absoluto se desvirtúa por el hecho de que concurrieran en ocasiones a la misma feria del sector profesional de que se trata en Colonia ya que no hay circunstancia alguna para considerar que necesariamente debían haberse conocido por esta vía ni desde luego consta que, en todo caso, el conocimiento fuera muy anterior al momento del requerimiento notarial y formulación de la demanda, no bastando al efecto las vagas afirmaciones de la Sra. Natividad , gerente de la demandada hasta el año 2012, que reconoce no haber conocido a Ibercacao SAU sino a la mercantil anterior titular de las marcas, siendo además relevante que si en efecto la demandada conocía de las marcas de la actora no hubiera intentado una acción negatoria para asegurarse la inexistencia de conflicto legal..

En conclusión, procede desestimar el motivo que nos ocupa porque ni la acción por infracción marcaria está prescrita en aplicación de la doctrina de la *actio non nata* , ni cabe aplicar el instituto de la caducidad en al instancia al no plantearse el conflicto con una marca posterior de la demandada, ni se dan las circunstancias para considerar que las acciones están ejercidas con retraso desleal incompatible con la buena fe del art. 7-1 CC ni constar que se hayan dado las circunstancias propias del abuso del derecho.

TERCERO.- Acumulación indebida de acciones. Competencia objetiva. Consecuencias.

Dice el apelante que la única marca comunitaria alegada es la nº 01215997 DULCINEA, para las clases 24, 30 y 35, marca solicitada el 19 de septiembre de 2013 y concedida el 2 de julio de 2015, siendo así que la denominación social de la demandada "CONFITERÍA DULCINEA S.L." data de 1991 y el nombre de dominio www.confiteriadulcinea.com y www.confiteria-dulcinea.com de 1 de diciembre de 2009 lo que hace de tales titularidades, por tanto, derechos prioritarios a la marca. Y si se alegan marcas españolas, añade el apelante, es para justificar la petición de cambio de denominación y cancelación del nombre de dominio, dotando a la marca comunitaria de unos efectos de los que carece respecto de la denominación social y nombres de dominio de la misma, lo que está injustificado pues la acumulación es indebida e incompatible pues si solo

se hubiera invocado la marca comunitaria la actora no podría solicitar aquellos efectos al ser posterior a la denominación social y nombres de dominio.

Posición del Tribunal.

Es conocida la doctrina de este Tribunal a favor de la acumulación de acciones basadas en un título comunitario y un título nacional que trae su razón de ser, básicamente, en la necesidad de evitar el riesgo de resoluciones contradictorias en relación a marcas que son, por su gráfica o denominación y aplicación, idénticas o similares (ATMC de 23 de marzo de 2005, de 10 de enero y de 13 de febrero de 2006), doctrina que conviene recordar -como hace el apelado- ha tenido reciente acogimiento en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de **Patentes**, que ha modificado la DA primera de la Ley de Marcas (y de protección del Diseño **Industrial**) en el sentido de reconocer expresamente a los Tribunales de Marca de la Unión competencia para conocer de las pretensiones deducidas de forma acumulada sobre la base de marcas de la Unión y, entre otras, marcas nacionales.

Como es obvio este Tribunal entiende que al caso que nos ocupa es perfectamente la doctrina judicial consolidada por este Órgano judicial, sin que se advierta en la acumulación la atribución de efectos distintos a la marca de la Unión que, desde el marco acumulativo, no se desvincula de las nacionales considerando en suma que la acumulación es jurídicamente factible, deseable en realidad por lo expuesto, siendo por tanto la decisión de instancia de necesaria confirmación.

El motivo queda por tanto desestimado.

CUARTO.- Infracción del art. 9 RMU. Prioridad de los derechos de la demandada. Aplicación del límite marcario por uso de denominación social.

Argumenta el apelante que una de las consecuencias de la acumulación es la infracción que se comete al considerar de aplicación el art. 9 RMU para cancelar o instar el cambio de denominación social y de sus nombres de dominio cuando el art. 9-3 RMU establece que el derecho conferido por la marca solo se puede oponer a terceros a partir de la fecha de publicación de la marca, siendo así que en el caso la comunitaria alegada solo podría servir para las presuntas infracciones posteriores a su registro, habiéndose sin embargo proyectado en la Sentencia de instancia, sobre la base de marcas nacionales, a derechos anteriores.

Así, en relación a la denominación social señala el apelante que no está controvertido que la sociedad fue constituida en 1991 -doc nº 6 contestación- ni que la marca de la unión su concedida en 2015 -doc nº 5 contestación- y que en consecuencia, ha sido indebidamente concedida en la sentencia de instancia la modificación de la denominación social pues la jurisprudencia es clara a la hora de atender al principio de prioridad, citando la jurisprudencia que invoca.

Además -añade el apelante- el uso de la denominación social de la apelante se hace en los términos de los artículos 12 RMU y 37 LM pues ha quedado probado que el uso de la denominación social se ha hecho para identificar la sociedad y no sus productos -doc nº 11-.

En relación a los nombres de dominio, es igualmente hecho no controvertido que los nombres de dominio de la apelante son prioritarios a la marca de la unión pues aquellos fueron registrados el día 1 de diciembre de 2009 y la marca comunitaria concedida en 2015, siendo de aplicación al caso, los argumentos expuestos respecto de la denominación social.

Posición del Tribunal.

Dos cuestiones se plantean el motivo, a saber, una primera sobre el carácter prioritario de la denominación social y los nombres de dominio y una segunda sobre la aplicación al caso de los límites de los efectos marcarios en relación a la denominación social.

En relación a la primera de las cuestiones, es decir, a la relativa al carácter prioritario de los signos utilizados por la demandada, lo que se advierte es que el argumento de la prioridad aducido -teóricamente acertado- solo es apreciable desde la perspectiva de la marca de la Unión pero en absoluto respecto de las marcas nacionales invocadas que constituyen, en lo que hace a la percepción de la infracción, un marco único dado que los signos registrados por la actora conforman una familia de marcas y por tanto, con un elemento rector idéntico y coincidente en el conjunto de las marcas invocadas, prioritarias y no prioritarias.

Consecuentemente, no es dable apreciar la prioridad pretendida, ni respecto de la denominación social ni de los nombres de dominio de la apelante para excluir la infracción marcaria.

Y por lo que hace a la posible aplicación de los límites del efecto marcario que desprende el derecho de exclusiva, tampoco podemos estimarlo pues la forma de uso de la denominación social -y baste con la directa observación de las piezas aportadas como documento nº 14 bis- demuestra la relación identificadora con



que se utiliza lo que es también la denominación social, más allá de la entidad titular de los productos, de los productos mismos, a modo de signo distintivo sobre los productos, sobre su *packaging*, lo que siempre es símbolo de un uso marcario en el sentido de estar destinado a identificar los productos en su origen empresarial que es la función más propia de todo signos distintivo (uso " *para productos* " dice la STJUE C-17/06), a lo que debe añadirse, aunque no sea de aplicación al caso *ratio tempore*, que la nueva Directiva -art 14- excluye ya entre los límites a los efectos de la marca, precisamente, el uso de la denominación social al tiempo que en su art. 10-3-d) se introduce como parte del concepto de infracción que genera la acción de prohibición, el uso del nombre comercial o denominación social o parte de un nombre comercial o una denominación social, posición legislativa que viene a poner fin a la dicotomía introducida por la doctrina del TJUE en el caso ya referenciado, caso *Celine*, asunto C-17/06 de 11 de septiembre de 2007, que diferenció entre un uso de una denominación social en forma apropiada a su naturaleza identificativa de la sociedad del uso de esa misma denominación social para productos en el sentido del art 5 de la Directiva 89/104/CEE -entonces en vigor- cuando, dice su apartado 22, " *un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social, su nombre comercial o el rótulo del tercero en los productos que comercializa* ", añadiendo: " *Además, incluso a falta de colocación del signo, existe uso "para productos o servicios" en el sentido de la referida disposición cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero* ", lo que en el caso se evidencia con el uso de la denominación social, sin el acrónimo legal de la citada denominación, en los trípticos publicitarios y de promoción de los productos de la apelante -doc nº 14 demanda-.

Respecto de los nombres de dominio, excluida la prioridad alegada, resulta evidente que constituye una forma de uso de signo infractora marca cuando hay identidad o similitud entre la composición del nombre de dominio y una marca, infracción por el mero uso tal cual deriva sin alternativa por expresa disposición legal en el caso de la legislación española de marcas - art 34-3-e LM - y deducible de la legislación europea de marcas de la Unión -art 9-2-b) y art 14 RMU-, en modo tal que, como hemos dicho con anterioridad por este Tribunal, hay infracción si se aprecia similitud o identidad en el uso de signos compositivos de la marca y del nombre de dominio, aspecto sobre el que nos referiremos con ocasión del examen del motivo correspondiente de los planteados por la apelante.

QUINTO.- Término DULCINEA. Inexistencia de infracción. Diferencias aplicativas. Inexistencia de confusión.

Justifica el apelante su motivo en la afirmación de que no hay pruebas de asociación o confusión del consumidor entre los productos comercializados por los litigantes porque los confeccionados por Confitería Dulcinea S.L. no se identifican como tales al consumidor final pues se fabrica para mayoristas que son los que colocan sus marcas, argumento que se abunda con cuatro razones más, a saber, que la apelante ha comercializado figuras de azúcar, confeti y mazapán mientras que la actora comercializa solo chocolates, segundo, que la apelada se ha dirigido a clientes **industriales** -doc nº 8, 9 y 10- y nunca al consumidor final, con lo que el riesgo de confusión alegado no es posible porque los clientes de la apelante están especializados y conocen a Confiterías Dulcinea S.L. y a Ibercacao SAU, tercero, que los productos de Confitería son ofertados y comercializados en inglés y alemán y, en cuarto lugar, que son varias las marcas registradas por terceros que utilizan la denominación Dulcinea -doc 2 y 3 contestación-, demostrativo de la pacífica convivencia entre signos.

Posición del tribunal.

Lo que se plantea en el motivo que nos ocupa es si el uso de la denominación social y los nombres de dominio con el término "DULCINEA", infringen las marcas DULCINEA de la actora.

En su recurso lo cuestiona el apelante aduciendo, primero, que el público pertinente no coincide al ser **industrial** especializado el del la demandada frente al consumidor final de la actora, segundo, porque no hay identidad ni similitud aplicativa en los productos signados por las marcas de la actora y los signos utilizados por la demandada, tercero, porque la oferta de la demandada se hace en inglés y alemán y, en cuarto lugar, porque está probada la convivencia pacífica de marcas de terceros con el elemento denominativo DULCINEA.

Pues bien, el motivo debe ser desestimado.

Ante todo debe tenerse en cuenta que en la apreciación global del riesgo de confusión, los aspectos visual, fonético y conceptual de los signos en conflicto no siempre tienen el mismo peso.

Es necesario analizar las condiciones objetivas en que tales marcas pueden estar presentes en el mercado. La extensión de los elementos de similitud o diferencia en los signos puede depender, en particular, en las cualidades inherentes de los signos o las condiciones en que se comercialicen los productos o servicios designados por los signos en conflicto.



Si los productos o servicios designados por las marcas en conflicto se ofertan en canales específicos para el público pertinente, estando a disposición de los usuarios de los servicios, actividades o productos que designan las marcas y por lo tanto tienen que depender principalmente de la imagen de la marca aplicado a las mismas, la similitud visual entre los signos al igual que un general regla sea más importante. Si, por el contrario, los productos designados se venden principalmente por vía oral, un mayor peso por lo general se puede atribuir a cualquier similitud fonética entre los signos (STGUE de 6 de octubre de 2004 en *New Look v OAMI - Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection) , T-117/03 a T-119/03 y T-171/03 , párrafo 49).

Esta apreciación nos lleva a examinar lo relativo al público pertinente y a la identidad/similitud entre signos desde un punto de vista visual, fonético y conceptual.

Pues bien, centrada de nuevo la cuestión en la apreciación del riesgo de confusión y tomando en consideración que el público pertinente respecto de los signos en litigio es el mismo porque tanto una empresa como otra tiene como clientes el público europeo (incluido el español) interesado en los productos de confitería incluyendo tanto a los distribuidores, comerciantes (como resulta de la presencia de ambas mercantiles en ferias europeas) y, en el caso de la actora, también usuarios o consumidores finales y, en segundo lugar, que en las marcas de la actora destaca la denominación DULCINEA mientras que en los envoltorios y *packaging* de la demandada se utiliza la denominación social (con claro resalte del nombre DULCINEA) para identificar, por tanto, los productos lo que *per se* , excluye toda consideración sobre la posibilidad de aplicar el límite al que se refiere la legislación de marcas en relación al uso de nombre y dirección propias como ya hemos dicho con anterioridad, razones por las que la conclusión que alcanzamos en el juicio comparativo de las marcas de la actora DULCINEA con el uso de ese termino por los demandados en las diversas formas que hemos señalado, resulta evidente el riesgo de confusión partiendo en tal elaboración comparativa del hecho afirmado en la Sentencia de instancia y no cuestionado en el recurso de apelación de que el factor denominativo DULCINEA tiene en los signos utilizados por los demandados un marcado carácter dominante, con la circunstancia que constituye la parte del signo del actor donde se produce plena identidad, sin que los otros elementos, tanto menos el de CONFITERIA, colabore a diferenciar los signos entre sí, más bien al contrario pues traslada el mensaje a quien conoce el producto DULCINEA, que se trata del signo-denominación de idéntico origen empresarial que el que tienen las marcas DULCINEA.

Teniendo en cuenta por tanto el factor visual y el fonético que aporta el elemento dominante en el signo de los demandados DULCINEA, la conclusión resulta evidente y plenamente coincidente con la señalada en la instancia en cuanto que la similitud entre signos es tan relevante que sin duda se produce el riesgo de confusión que antes describíamos y que recordemos, implica el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, habiendo establecido la jurisprudencia europea que fija la definición en los términos expuestos, que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente de los signos y los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes a las circunstancias del caso, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados (véase la Sentencia de 9 de julio de 2003 en *Laboratorios RTB vOAMI - Giorgio Beverly Hills* (GIORGIO BEVERLY HILLS), T- 162/01 , párrafos 30 a 33 y la jurisprudencia que cita), de donde cabe deducir que el hecho de que la comercialización de los productos y/o su publicidad se haga en idioma distinto al español (inglés y alemán), en absoluto resulta relevante en la comparación entre los signos que se encuentran, en lo que al idioma hace frente al público no español, en el mismo plano porque son denominaciones idénticas que se presentan al público, sea o no de idioma español, de forma idéntica y sin alteración en la forma en que son utilizados por las empresas, una, la actora, tal cual tiene registradas sus marcas, otra la demandada, alterando sobre los productos la denominación social para resaltar el término DULCINEA omitiendo el acrónimo de "Sociedad Limitada".

Y hay infracción porque no solo hay riesgo de confusión entre los signos sino también porque hay similitud aplicativa, es decir, entre los productos signados lo que constituye el segundo factor o presupuesto de la infracción marcaria requerido en la legislación aplicable (art 9 RMU y 34 LM).

En efecto, es evidente que ambas mercantiles desenvuelven su actividad en el sector de la confitería, al punto de que ambas concurren a idénticos eventos del sector a ofrecer sus productos que, en sí mismos considerados, son múltiples en sus variedades pero que no es dable subcategorizar para diferenciar unos de los otros cuando ambas mercantiles producen productos que se unen a otros productos de clientes de las mismas para producir idénticos productos confiteros, de modo que cumplen, respecto de éstos, idéntica función en lo que hace a su carácter complementario del mismo tipo de industria, al punto que incluso ambas mercantiles producen incluso un producto común, el confeti decorativo de azúcar o fideos, no habiéndose al menos aportado información suficiente para ello con la finalidad de destruir la aproximación existente entre productos que tienen sin duda cabida en la clase 30 respecto de la que la propia demandada, conviene ahora



recordar, pretendió obtener un registro marcario para sus productos y que constituye la clase a la que se refieren las marcas de la actora.

Estas conclusiones no se desvirtúan con el argumento sobre la convivencia pacífica en el mercado del término DULCINEA en otras marcas del sector.

En relación a ello debemos señalar lo siguiente.

En primer lugar conviene apuntar que estamos ante un argumento de escasa utilidad en la defensa articulada por el demandado pues es válido para demostrar que el elemento común de los signos en conflictos es genérico o descriptivo por ser compartido por numerosas marcas anteriores que cubren productos similares.

Sin embargo en el caso no se plantea que el término DULCINEA sea genérico ni descriptivo, ni siquiera un elemento débil y secundario en las marcas de la actora, salvo que se deduzca que esto es lo que se pretende demostrar con el argumento al margen de los utilizados hasta ahora.

En todo caso lo cierto es que buena parte de las marcas invocadas en los documentos 2 y 3 de la contestación, o se refieren a productos y servicios diferentes de los cubiertos por las marcas de la actora o tienen elementos gráficos relevantes que no permiten establecer un juicio comparativo del que desprender la convivencia por ser marcas notoriamente diferentes o, simplemente, no consta su vigencia.

Así, la marca que aparece referenciada en la página 259 es una marca para la clase 30 de la que no consta que esté vigente al tiempo que contiene un elemento gráfico relevante; la marca que aparece en la página 261 está registrada para las clases 35 y 39, servicios, no constando tampoco su vigencia, además de que tiene elemento denominativo y gráfico relevante; la que se referencia en la página 266 está registrada para aceites; la que se referencia en la página 267, está registrada para la clase 32 y en particular para aguas gaseosas y agua de seltz; la descrita en la página 268, está concedida -clase 33- para destilería, alcoholes, etc.; la de la página 269, para servicios de cafetería -clase 43-; la descrita en la página 270 está registrada para clase 33, bebidas alcohólicas; y la referenciada en la página 271, para servicios de restauración -clase 43-.

En suma, con carácter general no se demuestra por la demandada que la alegada coexistencia se base en la existencia de riesgo de confusión entre las marcas que refiere, no habiéndose probado que la coexistencia de los signos haya sido reconocida como tal de donde desprender que el público pertinente que tenga conocimiento de que los signos idénticos y similares para productos idénticos o similares designen claramente orígenes comerciales distintos.

En relación a ello la jurisprudencia europea ha señalado que el argumento requiere -STGUE de 1 de marzo de 2005, Fusco, asunto T-185/03 - que estemos en el caso de coexistencia de entre marcas con riesgo de confusión suficientemente larga como para que pudiera haber influido en la percepción del consumidor pertinente, siendo la duración de la coexistencia elemento esencial -STGUE de 30 de junio de 2015, Viña Alberdi, asunto T-498/13 - y, en segundo lugar, que se acredite -lo que no ocurre en el caso-, de un lado, una identidad o un determinado grado de similitud de las marcas anteriores con las marcas en conflicto - STGUE de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada, asunto T-31/03 - y por otro, el uso efectivo en el territorio pertinente de la marca invocada -STGUE 21 de abril de 2005, PepsiCo, asunto T-269/02 -, tanto más respecto de algunas de las marcas traídas a colación que se refieren a productos y servicios muy diferentes a los del actor.

Y por último, como ha señalado la jurisprudencia, sólo puede tomarse en consideración la coexistencia pacífica entre las marcas de que se trate ante la inexistencia de contenciosos entre los titulares de las marcas anteriores -STGUE de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch, asunto T-29/04 -, argumentos respecto de los que cabe señalar que, (a) ni un solo argumento se expone por el recurrente-demandado sobre el grado de similitud/ identidad entre los signos que dice que conviven, más allá de la coincidencia del uso del término DULCINEA, obviándose desde luego, toda mención gráfica o figurativa que sí compone parte esencial de la mayoría de las marcas de la actora, (b) que en absoluto consta que todas las marcas invocadas esté conviviendo en el mercado porque estén siendo utilizadas en el tráfico económico en el territorio pertinente de las marcas de la actora y, (c) la actora demuestra su voluntad contenciosa frente a las marcas que considera, en el sector, similares, evocativas o idénticas con la demanda formulada frente a Confiterías Dulcinea S.L.

Es por todo ello que no es aceptable el planteamiento de la convivencia en el mercado confitero de otras marcas con fórmulas compositivas del signo distintivo de las mismas similares a las marcas de la actora para eliminar del juicio de comparación o similitud el término DULCINEA.

SEXTO.- Infracción del art. 217 y 219 LEC en relación al art. 43-5 LM .

Afirma que es improcedente la aplicación automática, en caso de infracción, de la indemnización mínima del 1% por diversas razones, a saber, en primer lugar porque la actora solicitó una prueba contable a la que luego renunció, con lo que no determina cuales son los productos infractores ni se determinan las bases para la



operación aritmética requerida por el art. 219 LEC pues ni se concreta la cifra de negocios ni los productos ilícitamente marcados.

Posición del Tribunal.

El art. 43-5 LM establece la denominada " *indemnización mínima* " y ello hay que ponerlo en relación con el hecho de que se den en el caso las circunstancias legales para hacer responsable civil de las consecuencias del uso ilícito de los signos portados por los productos de la demandada y del uso de sus dominios en tanto infractores de los derechos de exclusiva anteriores -marcas de la Unión y nacionales- al ser la mercantil demandada la titular de los los signos y los que utilizan los nombre de dominio -al que se refiere el apartado c) del número 3 del artículo 34 LM - y la que es titular de los productos sobre los que han colocado signos que infringen marcas de IBERCACAO, que es uno de los supuestos a los que se refiere el artículo 42 y en particular, el inciso final del artículo 42-1 LM , conocido en la doctrina como el caso de las responsabilidad civil objetiva y que trae su fundamento en la atribución completa del riesgo al infractor cuando con su conducta empresarial posibilita la puesta en el mercado de productos genera en beneficio propio un peligro para los derechos de **propiedad industrial** de los terceros.

Es por ello que la norma no exige prueba alguna salvo si se solicita una indemnización mayor, por lo que difícilmente puede haber infracción de los criterios de la carga de la prueba - art 217 LEC - cuando, probada y declarada la infracción, se fija como indemnización el 1% de la cifra de negocio y, tanto menos el art. 219 LEC cuando se cede su concreción a la ejecución de la Sentencia si, como es el caso, no se han aportado en el proceso declarativo los elementos necesarios para fijar la cifra de negocio que, en el caso, está integrada por el conjunto de productos que comercializa la demandada con el signo DULCINEA del sector comercial que nos ocupa y que le lleva a participar en los mismos eventos **industriales** que al actor, tanto más cuando la doctrina del Tribunal Supremo es claramente permisiva al reenvío a la ejecución.

En efecto, la STS, del Pleno, de 16 de enero de 2012 , RIC núm. 460/2008 , que reiteran las de 28 de junio , 11 de julio y 24 de octubre de 2012 ; 9 de enero y 28 de noviembre 2013 y de 17 de abril de 2015 , declaró -en interpretación de los artículos 209. 4.º LEC y 219 LEC -, que el contenido de estos preceptos debe ser matizado en aquellos casos en los que un excesivo rigor en su aplicación puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, provocando indefensión lo que recuerda puede suceder cuando, por causas ajenas a ellas, a las partes, no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso, siendo necesario para evitarlo, dice el Tribunal Supremo, buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción al legítimo interés de las partes. No es aceptable que deba denegarse la indemnización por falta de un instrumento procesal idóneo para su cuantificación.

Como se examinó en la citada STS del Pleno, cuando se produce esta situación cabe acudir a dos criterios que impidan la indefensión de las partes. Es posible remitir la cuestión a otro proceso o, de forma excepcional, permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución lo que, atendiendo a las circunstancias singulares de cada caso y en el que nos ocupa es evidente, dada la simplicidad del criterio legal establecido, deriva a favor de la conveniencia de reconducir la cuestión indemnizatoria a la ejecución, tal cual hace la Sentencia de instancia, tanto más teniendo en cuenta que en la demanda sí se fijaron las bases propias del tipo indemnizatorio solicitado.

SÉPTIMO.- Publicación de la Sentencia. Su improcedencia.

Dice el apelante que no se justifica en la Sentencia la procedencia de la publicación de la Sentencia y que no hay prueba alguna de que el conflicto entre las partes haya afectado a terceras personas ni razón por la que se ordena la publicación completa de la Sentencia y en una revista de índole nacional, razones por las que entiende que se infringe su carácter de comunicación para imponerse a modo de sanción.

Posición del Tribunal.

Hemos llegado a la conclusión de que los círculos **industriales** interesados en los productos de ambos litigantes son coincidentes, lo que no se modificaría por el hecho de que el círculo de la actora fuera más amplio en relación al sector directo del consumo.

Hemos tomado noticia acreditada de la participación de la actora en ferias internacionales, al igual que la demandada. También se ha probado por la actora el nivel de ventas y de inversión en la marca entre los años 2012 a 2014, así como del esfuerzo hecho para obtener las certificaciones de calidad del sector a nivel nacional e internacional y, desde luego, de su difusión en el mercado, todo lo cual nos lleva a la conclusión de que la publicación de la Sentencia sí cumple en el caso, a pesar de las alegaciones expuestas por el apelante, una de las finalidades de la acción de publicación - art 41-1-f) LM -, que no es solo la de resarcimiento *in natura* sino también la meramente informativa (SAP Madrid, Secc 28 de 7 de noviembre de 2011 , SAP Barcelona, Secc 15ª



de de 5 de febrero de 2008 y STS de 24 de octubre de 2012), es decir, la de ofrecer la información necesaria al el sector de quien es quien por razón de la confusión creada por el infractor, en este caso, la mercantil demandada, lo que a la vista de la situación descrita y en particular a la pervivencia del uso de los signos infractores, se presenta como una conveniencia e incluso necesidad para reparar la confusión generada en el sector y advertir de la infracción cometida.

Es por ello que no cabe sino desestimar también este motivo de apelación.

OCTAVO.- Costas procesales.

En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el recurso de apelación, no cabe sino hacer expresa imposición de las costas a la parte apelante conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

NOVENO.- Depósito para recurrir.

Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el 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 el recurso de apelación entablado por la parte demandada, la mercantil Confitería Dulcinea S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Vicente Miralles Morera, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca de la Unión número dos de los de Alicante de fecha 7 de julio de 2016 , debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante de la Sentencia.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Décimoquinta 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 8ª 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, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

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.-