



Roj: **SJM A 1014/2017 - ECLI: ES:JMA:2017:1014**

Id Cendoj: **03014470022017100006**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **2**

Fecha: **09/01/2017**

Nº de Recurso: **658/2014**

Nº de Resolución: **1/2017**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **SALVADOR CALERO GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67

N.I.G.: 03014-66-2-2014-0001466

Procedimiento: Asunto Civil 658/2014E

S E N T E N C I A Nº 1/2017

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA : Ilmo. Sr. D. SALVADOR CALERO GARCIA

Lugar: ALICANTE

Fecha : nueve de enero de dos mil diecisiete

PARTE DEMANDANTE : BORRAS SL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Abogado :

Procurador : MARTINEZ BRUFAL, ROSA JOSEFA

PARTE DEMANDADA MARIN MONTEJANO SA

Abogado :

Procurador : SAURA RUIZ, JOSE ANTONIO

OBJETO DEL JUICIO : Otros

Antecedentes de hecho

Primero.- El 19 de septiembre de 2014 doña Rosa Brufal Escobar, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil BORRAS S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil MARIN MONTEJANO, S.A. que por turno de reparto correspondió a este juzgado.

Segundo.- Mediante Decreto de 2 de octubre de 2014 se admitió a trámite y se emplazó a la demandada.

Tercero.- Don José Antonio Saura Ruiz, Procurador de los Tribunales y de la mercantil MARIN MONTEJANO, S.A., presentó escrito de contestación a la demanda el día 14 de noviembre de 2014.

Cuarto.- El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 13 de mayo de 2015. En él comparecieron todas las partes que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Fue propuesta prueba y admitida en los términos y por los motivos que obran en el acta de la vista.

Quinto.- Se concedió a las partes un plazo para llegar a un acuerdo, con mediación judicial.



Sexto. El 1 de abril de 2016 doña Rosa Brufal Escobar, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil BORRAS S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS presentó escrito de ampliación de hechos.

Séptimo. El 15 de julio de 2016 doña Rosa Brufal Escobar, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil BORRAS S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS presentó escrito cancelando unilateralmente las negociaciones.

Octavo. El 26 de julio de 2016 se dictó sentencia sin haber dado previo traslado a las partes para conclusiones por escrito tal y como se acordó con las mismas en la Audiencia Previa.

Noveno. Fue declarada la nulidad de la sentencia a instancia de la demandada por auto de 26 de octubre de 2016.

Décimo. Presentadas las conclusiones, los autos quedaron vistos para resolver.

Fundamentos de Derecho

Primero.- Planteamiento.

La parte actora pretende que se dicte sentencia.

A) Que se declare:

- La notoriedad de las Marcas de la Unión Europea nº1 1.309.186, figurativa y nº 54.296, denominativa "MARUJA" y de la Marcas Españolas nº 2.044.481, mixta, nº 2.930.816, mixta y nº 1.519.068, denominativa "MARUJA", todas ellas para clase 30.

- Que el uso que la demandada de su marca denominativa "MARUJA" en el modo descrito en la demanda supone una infracción de las marcas de la actora anteriormente citadas.

- La nulidad de la Marca Española nº 3.071.774, denominativa "MARUJA" en clase 32 por haber sido solicitadas de mala fe y subsidiariamente su nulidad relativa.

- Subsidiariamente, que la conducta de la demandada constituye competencia desleal.

B) Y en consecuencia, que se condene a la misma:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar inmediatamente y abstenerse en el futuro en el uso de la denominación MARUJA en el diseño de los envases con los que viene comercializando su zumo de fruta o cualquier otro soporte que tenga con éste semejanza gráfica.

- A retirar del tráfico económico los productos con infracción de marca objeto de la demanda, así como cualquier material de publicidad o de negocio en el que sirvan de soporte a la infracción

- A la cancelación de la Marca Española nº 3.071.774, denominativa "MARUJA" en clase 32

- A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios.

- A abonar la multa coercitiva por importe de 600€ por cada día en que subsista la infracción.

- A la publicación de la sentencia mediante un anuncio en dos periódicos de tirada nacional y en la revista especializada *on line* del sector de la alimentación ALIMARKET.

- A pagar las costas del procedimiento.

Sustenta la demandante sus pretensiones en el argumento de que las marcas son notorias en Ceuta y Melilla y que la demandada ha actuado de mala fe pues, aun siendo denominativa su marca, la representa en el mercado de forma muy similar a la de la actora.

La demandada niega notoriedad, sostiene que se trata de clases muy diferenciadas y que el rojo es un color muy habitual, en general y también en las clases 30 y 32.

Segundo. Sobre la notoriedad de las marcas de la demandante.

Sirva al respecto de punto de partida la sentencia del TJCE *General Motors Corporation vs Yplon* de 14 de septiembre de 1999 a los efectos de otorgar una correcta interpretación al artículo 5. 2, de la Directiva:

(..) *No puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo.*

25. Ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2, de la Directiva permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido.



26. *El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca.*

27. *En el examen de este requisito, el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.*

Por la demandante se aporta amplia prueba que acredita que en Ceuta y Melilla el grado de conocimiento de la marca es muy elevado (certificados evacuados por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de ambas ciudades autónomas, documento nº 7) así como su volumen de ventas (en el año 2013, 17.200.000 tabletas, esto es 204 tabletas por habitante y año sólo del producto "CON LECHE Y ALMENDRAS", documento nº 9), de su antigüedad (principios del siglo XX, documento 11), de su presencia en ferias internacionales (dos en los pabellones/expositores españoles en Colonia y una en Dubái, documentos nº 12, 13 y 14), de sus reconocimientos en la ciudad de Ceuta (medalla de la Autonomía, y el concedido por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos por el Ayuntamiento de Málaga, documentos nº 15 a 18) y de su presencia publicitaria en los años 80 (fotografías de autobuses, equipos ciclistas y tiendas).

Recuerda la SAP Alicante sección 8 del 5 de julio de 2013 :

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

Por su parte, el RMC no da una definición de marca notoria, refiriéndose en su articulado, exclusivamente, a las " *marcas notoriamente conocidas en la Comunidad* ".

El Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas , ha precisado el contenido del concepto marca " *notoriamente conocida* ". La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto " *supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente* " (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C- 375/97 General Motors), apostilla que este grado de conocimiento " *debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca* " (ap. 24). Para ello, " *e l juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla* " (ap. 25).

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

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

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



Es cierto que la marca tiene cierta antigüedad, si bien se desconoce cuál es la que corresponde a la forma en que es registrada; ha recibido algunos reconocimientos, ha estado en ferias internacionales y ha invertido en publicidad. Y es igualmente cierto que su volumen de ventas en las ciudades de Ceuta y Melilla es superlativo. Sin embargo, no son todos ellos unos factores que nos permitan concluir que la marca es notoria porque, en primer lugar su presencia fuera de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (salvo Málaga) parece que es casi inexistente, por estar principalmente concebida para el mercado de la región del Magreb; en segundo lugar, porque la importancia geográfica y demográfica que tienen ambas ciudades no sólo en el conjunto del Espacio Económico Europeo sino incluso en el de España es ínfima; tercero, porque no se venden en tales cantidades astronómicas en las referidas ciudades al consumidor final sino que se destinan a la venta en territorios adyacentes, por lo que en las ciudades de Ceuta y Melilla se pueden adivinar muchas mercancías simplemente en tránsito, que por tanto no son conocidas por el consumidor medio, no al menos en el grado en que correspondería a los volúmenes de venta referenciados; en cuarto lugar, porque la publicidad, amen de lejana en el tiempo, es manifiestamente insuficiente y se circunscribe a algunas actuaciones muy puntuales; y en quinto lugar, porque la presencia en tres ferias internacionales en tantos años de existencia es igualmente poco indicativa, y al igual que la publicidad, se ajusta a los patrones normales de cualquier marca con tantos años de vigencia y presencia en el mercado, que no la sitúan, en consecuencia, ante ningún escenario excepcional.

Por tanto procede desestimar la pretensión de considerar las marcas como notorias.

Tercero. Sobre la nulidad de la Marca Española nº 3.071.774, denominativa "MARUJA" en clase 32.

La demandante únicamente solicita la nulidad por infracción de la buena fe, por cuanto que la nulidad relativa se sustenta en la premisa -que no ha sido admitida- de que las marcas sean notorias.

Regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece el artículo 51 de la misma:

El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:

(...)

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Las marcas controvertidas son las siguientes:

A) La Marca Española nº 3.071.774, denominativa "MARUJA" en clase 32 (bebidas no alcohólicas) titularidad de la demandada MARIN MONTEJANO, S.A.

B) Las Marcas de la Unión Europea nº1 1.309.186, figurativa y nº 54.296, denominativa "MARUJA" y la Marcas Españolas nº 2.044.481, mixta, nº 2.930.816, mixta y nº 1.519.068, denominativa "MARUJA", todas ellas para clase 30 (chocolates y sucedáneos).

Declara el Tribunal Supremo en STS de 5 de septiembre de 2013 :

La norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contenía la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE , quedó incorporada al artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , que describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Como expusimos en la sentencia 414/2011, de 22 de junio, esa sanción por violación de la buena fe , que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no sólo a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -.

En la sentencia 82/2011, de 28 de febrero , destacamos que la mala fe , causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa, durante la vigencia de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - artículos 3 y 48, apartado 2 -, fue elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001 , de modo que, como también precisamos en la sentencia 815/2012, de 16 de enero , esta última norma constituye una novedad en nuestro sistema de marcas.

Parafraseando a Bercovitz Rodríguez Cano, al respecto de la mala fe en el registro, tanto la doctrina (Fernández Novoa, Massaguer Fuentes, entre otros) como la jurisprudencia española (STS de 2 de diciembre de 1999) y comunitaria (resoluciones de la división de Anulaciones de la OAMI de 28 de marzo de 2000, caso *Trillium*) se han mostrado de acuerdo en que incluye tanto la ausencia de la llamada buena fe subjetiva (conocida en lengua alemana como *Guter Glaube*) como objetiva (*Treu und Galuben*), exigiendo la primera el conocimiento por



parte del solicitante de que existían derechos preferentes en favor de terceros y la segunda un comportamiento contrario a las exigencias de la honestidad, lealtad y corrección tanto frente a la OEPM o frente a terceros. Analizando los hechos nos encontramos con lo siguiente:

- En lo concerniente a la vulneración de la buena fe subjetiva o *Guter Glaube*, la demandada hubo de conocer sin ningún género de dudas, ya que se trata de una marca que opera en el mismo mercado, que existían unos signos previamente registrados por la demandante. Ha de darse por válido, sin embargo, su argumento de que la denominación "MARUJA" es de uso muy común en España al ser un nombre diminutivo e incluso utilizado para referirse a las amas de casa, y que, al querer enlazarlo con cierta idea de receta casera o tradicional, no puede en modo alguno pretenderse su apropiación por parte de la demandante para todos los productos alimentarios.

- En lo referente a la inobservancia de la buena fe objetiva o *Treu und Galuben*, si bien es muy discutible, en el presente me he de inclinar finalmente porque apuntan a una conducta por parte de la demandada que es contraria a las pautas de probidad y honestidad por cuanto que:

La marca fue registrada como denominativa y sin embargo su uso posterior se hace empleando unos caracteres y unos colores que son, más que confundibles, casi idénticos. Presenta, así los caracteres de una marca de cobertura. A pesar de no ser particularmente destacables las singularidades gráficas del signo de la demandante, en concreto letra y color, las mismas se imitan de forma tal que ha de descartarse cualquier coincidencia. Incluso se incorpora-aunque con ubicación diferente- una línea que subraya el signo. La única diferencia destacable es su inclinación, pues las del tipo de letra y el color del contorno de la misma son muy poco significativas.

Ello evidencia una decidida intención de intentar conseguir el registro mediante la forma denominativa para luego emplearlo en la apariencia externa que explota la demandante para el mismo mercado. Así, vemos que ninguna otra consta acreditada que emplee la demandada. Y al respecto resulta llamativo que la propia demandada reconozca que ha registrado otras marcas para la clase 32, como "MOCITOS" que gozan de cierto grado de conocimiento por el consumidor medio en España. El hecho de no emplearlas para el mismo producto y sin embargo registrar y utilizar "MARUJA" no se justifica en modo alguno, por lo que parece inferirse una decidida voluntad parasitaria a la hora de comercializarse en Ceuta y Melilla para su proyección en Marruecos y Argelia que es constitutiva de mala fe en el registro, lo cual a su vez es suficiente para anularlo, aunque la misma se haya evidenciado por actos posteriores al mismo.

Por todo lo anterior procede declarar la nulidad absoluta de la marca.

La cancelación se acordará de oficio.

Cuarto. Sobre la infracción de las Marcas de la Unión Europea nº1 1.309.186, figurativa y nº 54.296, denominativa "MARUJA" y de la Marcas Españolas nº 2.044.481, mixta, nº 2.930.816, mixta y nº 1.519.068, denominativa "MARUJA", todas ellas para clase 30.

Al descartarse la notoriedad, únicamente resulta de aplicación el artículo 9.1 b) Reg.

A los efectos de valorar el riesgo de confusión, ha de partirse del patrón de "consumidor medio" adoptado en la legislación sobre competencia desleal a partir de la directiva 2005/29/CE que ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999). Parte el TJUE del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es decir que, en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una "diligencia media" del consumidor.

En lo concerniente al riesgo de confusión /asociación, entre otras en la sentencia *Canon* de 29 de septiembre de 1998 del TJUE:

15 A este respecto, procede, en primer lugar, recordar que el décimo considerando de la Directiva señala «que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la



protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase "registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección».

Al respecto del riesgo de confusión y asociación, resume la Jurisprudencia Comunitaria la AP de Madrid, Sección 28ª en la SAP del 15 de diciembre de 2014:

Por lo que se refiere a la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del Tribunal de Primera Instancia relativa al Reglamento núm. 40/94, el riesgo de confusión se produce cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 , apdo. 29 y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, apdo. 17.

El riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación con la marca anterior, sin que se trate de una alternativa a dicho concepto, sino que sirve para precisar su alcance (Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, Sabel BV vs. Puma AG, C-251/95 , apdos. 18 y 22). En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 200, Mode CV vs. Adidas AG, apdo. 45, señala que "el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de este. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión".

La similitud o identidad de signos y la similitud o identidad de los productos o servicios designados con ellos son requisitos acumulativos del riesgo de confusión. "El riesgo de confusión exige a la vez una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos para los que se ha registrado la marca anterior. Se trata de requisitos acumulativos" (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedral/OAMI, C-106/03 , apdo. 51).

La ausencia de similitud o identidad (de signos o productos) excluye en todo caso la existencia de riesgo de confusión (STJ 12.10.04 C-06/03 Hubert ap. 51 y 54; A TJ 24.9.07 C-405/06 Torre Muga, STPI 12.12.02 T110-01 Hubert ap. 65 y 22.10.03 T311/01 Starix ap. 61).

El riesgo de confusión en cuanto al origen comercial de los productos o servicios debe apreciarse globalmente según la percepción que el público relevante tiene de los signos y de los productos o servicios de que se trata y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y de los productos o servicios designados (STPI de 1 de febrero de 2005, as. T-57/03 , Soci t  Proven ale D'Achat et de Gestion SA, apdo. 51). Por lo que se refiere a la similitud gr fica fon tica o conceptual de las marcas en conflicto  sta apreciaci n global debe basarse en la impresi n de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta en particular sus elementos distintivos y dominantes (ST Lloyd, cit., ap.18-26).

La percepci n de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos de que se trata juega un papel determinante en la apreciaci n global del riesgo de confusi n. El consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo y no procede a un examen de sus distintos detalles (SSTJ 11/11/97 C-251/95 Sabel, ap. 23 y 22.6.99 C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, ap. 25 y auto 23.4.04 C-3/03 Matratzen, ap. 29). Por lo dem s debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de  stas conserva en la memoria. Procede igualmente tener en consideraci n el hecho de que el nivel de atenci n del consumidor medio puede variar en funci n de la categor a de productos o servicios contemplada (St. Lloyd, cit., ap. 26)

La apreciaci n del riesgo de confusi n debe basarse, respecto a la similitud visual, fon tica o conceptual de los signos de que se trate, en la impresi n de conjunto producida por  stos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (SSTPI de 14 de octubre de 2003, Bass, as. T-292/01 , apdo. 47; de 9 de marzo de 2005, Hai, as. T-33/03 , apdo. 47). Por tanto, la necesidad de apreciar la impresi n de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes (SSTPI de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03 , apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04 , apdo. 57).



Cuando una marca está compuesta por elementos denominativos y figurativos los primeros deben, en principio, ser considerados más distintivos que los segundos. Tal es el caso cuando dicho componente domina por sí solo la imagen que el público pertinente guarda en la memoria. El consumidor medio percibirá el elemento denominativo como la marca y el elemento figurativo como un elemento decorativo (STPI de 14 de julio de 2005, Wassen International Ltd, apdo. 37).

La plena coincidencia entre los elementos denominativos, hace que el riesgo de confusión sea destacable en la medida en que no teniendo una presencia prioritaria el elemento gráfico, puede suponerse, -a quien tenga ambos signos delante pues, de lo contrario, esa "reminiscencia residual" a que se refiere la jurisprudencia comunitaria es sin duda alguna idéntica- que se trata de variaciones de índole comercial dentro del mismo signo. A mayor abundamiento, toda vez que la visión de ambos signos no es el escenario habitual para enjuiciar el riesgo de confusión, ha de declararse que los dos son muy semejantes.

A esta conclusión sobre la prioridad del elemento denominativo se llega por la Jurisprudencia comunitaria en la ya citada STPI de 14 de julio de 2005, Wassen International Ltd, apdo. 37).

Los colores además son idénticos o muy similares dentro de la gama catalogada de PANTONE y la letra se ajusta a unas fuentes igualmente muy parecidas, con un reborde fino y un fondo oscuro, acompañadas de un subrayado en el mismo color.

Por otra parte vemos que la Marca Española no está registrada para las mismas clases que las de la demandante, no obstante lo cual, y sin perjuicio del principio de especialidad, la semejanza de los servicios prestados dentro de las clases registradas (chocolates/bebidas no alcohólicas) puede dar lugar a apreciar que efectivamente concurre un riesgo de que el consumidor medio asocie ambos productos a un mismo origen empresarial.

Y ello es así porque aunque incardinándose en clases diferenciadas, éstas engloban productos vegetales manufacturados y envasados, no refrigerados, que no son de primera necesidad sino más bien de consumo superficial o prescindible, con predominio del sabor dulce. Unos caracteres que pueden predicarse de infinidad de productos, lo cual no es óbice para que pueda hablarse de dos sectores que, sin ser muy próximos, no son en absoluto lejanos. Por otra parte, como sucede en la moda, es muy habitual que las marcas se presenten en distintos productos tan diferenciados como las conservas y los potitos (HERO), la leche y los zumos (PASCUAL), pizzas, embutidos y ensaladas (CAMPOFRÍO) o la infinidad de productos de la marca NESTLÉ.

Quinto. Sobre la indemnización de daños y perjuicios y demás acciones ejercitadas.

Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas procede estimar la pretensión de la actora en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la **Propiedad Industrial**.

Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbrica *Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios*

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

La demandada es fabricante y primera comercializadora, de suerte que ha de responder de los daños y perjuicios en todo caso, y si condicionamiento al hecho de recibir requerimiento.

A los efectos de la liquidación se tendrá en cuenta la cifra total de negocio con el producto controvertido desde que comenzó su comercialización hasta el cese efectivo de la misma.

En lo concerniente a su liquidación en ejecución de sentencia, se hará se hará previa exhibición del Libro Registro de Facturas, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance desde que comenzó la comercialización con el máximo de cinco años anteriores a la presentación de la demanda y teniendo en cuenta lo resuelto por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012:

El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- € de tal



manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transporte de venta y personal. Si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectos deducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita .

Finalmente, en cuanto a la publicación del fallo, las circunstancias de la infracción, especialmente su muy limitado ámbito territorial, no parece que se ajusten a las pautas de proporción exigidas por la jurisprudencia.

Sexto. Sobre las costas.

En atención a las serias dudas de derecho motivadas por la diferencia entre las clases, por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se hace especial pronunciamiento en materia de costas.

Fallo

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Rosa Brufal Escobar, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil BORRAS S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, contra la mercantil MARIN MONTEJANO, S.A. y en consecuencia:

Declaro:

- Que el uso que la demandada de su marca denominativa "MARUJA" en el modo descrito en la demanda supone una infracción de las marcas de la actora anteriormente citadas.
- La nulidad de la Marca Española nº 3.071.774, denominativa "MARUJA" en clase 32 por haber sido solicitada de mala fe.

B) Y en consecuencia, condeno a MARIN MONTEJANO, S.A. :

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- A cesar inmediatamente y abstenerse en el futuro en el uso de la denominación MARUJA en el diseño de los envases con los que viene comercializando su zumo de fruta o cualquier otro soporte que tenga con éste semejanza gráfica.
- A retirar del tráfico económico los productos con infracción de marca objeto de la demanda, así como cualquier material de publicidad o de negocio en el que sirvan de soporte a la infracción
- A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios en las cuantía que quede fijada en ejecución de sentencia según los términos del Fundamento Quinto de la presente.
- A abonar la multa coercitiva por importe de SEISCIENTOS EUROS (600€) por cada día en que subsista la infracción.

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.

Una vez firme, ofíciase a la Oficina Española de **Patentes** y Marcas

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman SALVADOR CALERO GARCIA, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante.

PUBLICACION: - Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el letrado de la Admon. de Justicia doy fé.