



Roj: **SJM A 3894/2016 - ECLI: ES:JMA:2016:3894**

Id Cendoj: **03014470022016100002**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **2**

Fecha: **25/02/2016**

Nº de Recurso: **111/2015**

Nº de Resolución: **60/2016**

Procedimiento: **JUICIO ORDINARIO**

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.: 03014-66-2-2015-0000173

**S E N T E N C I A Nº 000060/2016**

**MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA** : Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA

**Lugar**: ALICANTE

**Fecha** : veinticinco de febrero de dos mil dieciséis

**Procedimiento**: **Asunto Civil 000111/2015T**

**PARTE DEMANDANTE** : LUXOTTICA GROUP SPA

**Abogado** : EVA MARIA OCHOA SANTAMARIA

**Procurador** : GUTIERREZ MARTIN, JOSE MANUEL

**PARTE DEMANDADA** Secundino

**Procurador** : CORELLA CAMPELLO, PATRICIA

#### **Antecedentes de hecho**

Primero.- El 5 de febrero de 2015 don José Manuel Gutiérrez Marín, Procurador de los Tribunales y de la mercantil LUXOTTICA GROUP SpA presentó demanda de juicio ordinario contra don Secundino que por turno de reparto correspondió a este juzgado.

Segundo.- Subsanao el defecto apreciado y puesto de manifiesto en Diligencia de Ordenación de 13 de febrero de 2015, mediante Decreto de 4 de marzo de 2015 se admitió a trámite y se emplazó a la demandada.

Tercero.- Doña Patricia Corella Campello, Procuradora de los Tribunales y de don Secundino presentó escrito de contestación a la demanda el 18 de septiembre de 2015.

Cuarto.- El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 18 de febrero de 2016. En él comparecieron las partes personadas que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Fue propuesta prueba, y admitida sólo documental y los autos quedaron vistos para resolver.

#### **Fundamentos de Derecho**

Primero.- Planteamiento.



La parte actora pretende que se dicte sentencia en la que:

A) Se declare la nulidad de la **marca** española nº 3.056.962, por mala fe o por haber incurrido en causas de nulidad relativa.

B) Y en consecuencia, se condene a las mismas:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar en todo uso del referido signo en los productos objeto del procedimiento que fabrican y/o importan y/o comercializan y/o distribuyen y a abstenerse en el futuro de estos actos con apercibimiento de indemnización coercitiva de mínimo 600 euros por día en caso de desobediencia

- A indemnizar solidariamente a la actora en los daños y perjuicios correspondientes al precio de una licencia hipotética.

- A pagar las costas del procedimiento.

Sustentan las demandantes sus pretensiones en el argumento de la notoriedad y renombre de la **marcas** siguientes: **Marca** Comunitaria mixta nº 4.934.618 para la clase 9; **Marca** Nacional mixta nº 1.986.250 para la clase 9; **Marca** Nacional mixta nº 797.875 para la clase 9; **Marca** Nacional denominativa nº 772.964 para la clase 9.

Sostiene que la demandada es titular de la **marca** española mixta nº 3.056.962 y que ésta es nula por mala fe y riesgo de confundibilidad con la **marca** comunitaria titularidad de la demandante así como con las nacionales y que han realizado actos de comercialización de productos con tales **marcas**.

La demandada argumenta que no existe riesgo de confusión ni mala fe, ya que la demandante no se opuso a su registro; que la pegatina con la **marca** está en el cristal del ojo izquierdo, mientras que las de la demandante están en el derecho; que la diferencia de precio evita cualquier forma de confusión.

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

Como punto de partida de esta cuestión controvertida tomemos la SAP Alicante Sección Octava, Tribunal de **Marca** Comunitaria de 6 de febrero de 2014 :

*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 ", en el art. 9.1.c RMC, cuando dice El art. 9.1.c RMC que "El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: de cualquier signo idéntico o similar a la **marca** comunitaria , para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la **marca** comunitaria , si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la **marca** comunitaria o fuera perjudicial para los mismos ".*

*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, " el 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 a 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 muy significativo que, para evitar equívocos, esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son " pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una **marca** es notoriamente conocida ", pero "no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión". Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos.

Lo relevante, al tenor de todo lo visto, para la notoriedad de la **marca** es su conocimiento generalizado por el público interesado o pertinente, con independencia de cuál sea el origen del mismo. Por tanto, el requisito determinante de la notoriedad de la **marca** es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha **marca**.

Es un hecho que no es negado de contrario.

A mayor abundamiento, la prueba practicada en el presente procedimiento pone de manifiesto que las **marcas** RAY BAN de la demandante aparece tan sólo en Madrid con más de 100 puntos de venta (documento nº 7), con unas cifras de venta en España desde 2007 a 2012 de 1.583.000 unidades de media, habiendo invertido en España una media anual de 2#3 millones de euros en publicidad (documento 8), siendo destacado en Trip Advisor como una de las **marcas** más apreciadas por los viajeros españoles (documento 9) y en www.logodesignworks.com en la que se destaca como la más conocida en el top ten de **marcas** (documento 10) así como en otras páginas (documento 11), por las imágenes de famosos llevándolas como Audrey Hepburn, John Fitzgerald Kennedy, Al Pacino o Brad Pitt entre otros muchos (documento 12), su gran presencia en revistas (documento 14) su reconocimiento por la OAMI como notoria (documento 15) o por sentencias del Tribunal de **Marca** Comunitaria también su condición de renombrada (documento 16)

Tercero. Sobre la nulidad de la **marcas** española la **marca** española nº 3.056.962 por mala fe en el registro.

Regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas**, establece el artículo 51.1b) de la LM :

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

- a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley.
- b) Cuando al presentar la solicitud de **marca** el solicitante hubiera actuado de mala fe.

En el presente supuesto la demandada obtuvo el registro de la **marca** para la clase 9 concedida por la Oficina Española de **Patentes y Marcas** sin que existiera oposición por parte de la actora.

La **marca** de la demandada y cuya nulidad se pretende es la siguiente:

w o ξ i h o ò d

WOEI HÒD

Por su parte las **marcas** de la actora son las siguientes:

A) **Marca** Comunitaria nº 4.934.618



B) **Marca** Nacional 1.986.250:

Ray-Ban

C) **Marca** Nacional 797.875:



D) **Marca** Nacional 772.964 denominativa RAY BAN:

La argumentación de la demandante para sostener la nulidad por mala fe y riesgo de confusión se encuentra en que aunque las **marcas** son aparentemente muy diferentes, lo cierto es que los caracteres, muy extraños de la **marca** de la demandada, en caso de invertirse ofrecen una extraordinaria semejanza con el elemento denominativo y gráfico de las **marcas** notorias de la actora.

Así, vemos que invertida es así:



Una vez realizado el volteo se observa que el texto que aparece es ROY BON o ROY BOM. A partir de entonces:

- Elementos idénticos: la "Y" y "N", y la combinación de colores (esto último respecto a la 797.875)
- Elementos diferentes aunque con escasa poder de diferenciación: las A/O, la "R" y "B" y las grafías.
- Elementos diferentes: el punto de la "B" y parte de la "R"

Puede claramente deducirse que en el **diseño** y registro de las **marcas** WOEI HOD no sólo se han tenido muy presentes las **marcas** RAY BAN sino que se ha buscado conseguir un signo que fuera lo más parecido posible a las mismas una vez invertido con la finalidad de aprovechar su prestigio y renombre, dado que no sólo se han empleado unas letras que permitieran que al invertir el signo parecieran otras muy distintas, sino que incluso se han añadido grafismos extraños como una "E" mayúscula en mitad de una palabra o un acento invertido, llamado "acento grave" de un tamaño desproporcionado para que estas semejanzas fueran mucho mayores, y todo ello aprovechando que las gafas, por su propia forma de ser utilizadas, son susceptibles de ser colocadas, cuando no se utilizan, apoyadas en la parte superior o inferior.

Por todo lo anterior procede declarar la nulidad de las **marcas**.

Cuarto. Sobre la nulidad de la **marca** española nº 3.056.962 por riesgo de confusión.

Regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas**, establece el artículo 52.1 de la misma:

*El registro de la **marca** podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 .*

Por su parte, el artículo 6 establece en su apartado 1:

No podrán registrarse como **marcas** los signos:

a) *Que sean idénticos a una **marca** anterior que designe productos o servicios idénticos.*

b) *Que, por ser idénticos o semejantes a una **marca** anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la **marca** anterior*

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.

Partiendo de este punto, realizamos un análisis comparativo de los signos y nos encontramos con que efectivamente existen ligeras diferencias entre las palabras RAY BAN y ROY BON (o BOM) si bien no son en principio lo suficientemente distintas como para indiciariamente poder concluirse que diluyen el riesgo de confusión, y especialmente al tratarse de **marcas** notorias y renombradas. A mayor abundamiento, al no ser **marcas** denominativas las **marcas** en litigio, sino mixtas (salvo una de la demandante), puesto que no sólo vienen conformadas por la denominación sino por su representación gráfica, hemos de concluir que esta primera impresión que de forma provisional podría recibirse del examen de ambos signos, al tomar en consideración las destacables semejanzas de su representaciones gráficas, debemos concluir que generan un considerable riesgo de confusión.

Así nos encontramos con que el tipo de letra es casi idéntico, especialmente destacable en las dos iniciales, coincidentes y con parecidos rasgos, a pesar de no tratarse de una fuente muy habitual. Ambas y tienen una "R" y una "B" mayúsculas al principio y una "Y" al final de la primera palabra, y una "N" al final de la segunda con idénticas formas. Por su parte las diferencias son ínfimas pues entre las "O" de las controvertidas (que se corresponden en orden a las "A"), y las mismas "A" de las de la actora existen muchas similitudes, al ser dos vocales abiertas que describen una línea curva en su escritura.

Por su parte, el hecho de que sea preciso invertir uno u otro signo para apreciar las diferencias, siendo como es un elemento que sin duda introduce un matiz diferenciador de cierta entidad, no es suficiente en **marcas** que además tienden a aparecer en un espacio muy reducido y en las que es muy factible que el objeto se pose en ambas posiciones cuando no está en uso.

El parecido ya es extraordinario con todas pero en la **Marca** Nacional 1.986.250 llega a ser mayor, pues sus colores son idénticos y no existen otros elementos diferenciadores.

Finalmente, al ser una **marca** renombrada, y por tanto ser tan elevado su carácter distintivo, tanto mayor es el riesgo de confusión como ya declaró la STJCE de 11 de noviembre de 1997, ha de concluirse que concurre un evidente riesgo de confusión.

La cancelación se acordará de oficio

Quinto. Sobre la indemnización de daños y perjuicios.

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 las actoras sin necesidad siquiera de que hubiera habido requerimiento previo, habida cuenta el renombre y notoriedad de las **marcas** 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.*

Por lo expuesto anteriormente cabe declarar la responsabilidad de la demandada, ya que no se discute la comercialización por ésta de gafas con el signo controvertido, si bien la responsabilidad se declara en los siguientes términos:



Se opta por el *royalty* hipotético apoyado en su cuantificación por una peritación admitida como documental. La demandada no ha argumentado que sea excesiva. No he estimado necesaria la presencia del perito ya que tampoco ha sido solicitada por la demandada. En el *royalty* fija (documento 30) un porcentaje del 4% estimándolo ajustado a derecho.

No puede decirse lo mismo del mínimo garantizado que pone el perito en relación con las cifras de venta de la propia actora. No se ha aportado contrato alguno en que ello se hubiere recogido, ni en este ni en otro sector, resultando más habitual que se haga en un tanto alzado, que estimo que en el presente debe cifrarse en 6.000€ al año.

Habrà de efectuarse en ejecución de sentencia la determinación del volumen de ventas de la demandada, con exhibición de la contabilidad o presentación de estimación de la misma en aplicación de los artículos 328 y 329 de la LEC . Esta forma de determinar la indemnización se ajusta a lo dispuesto en el artículo 219 de la LEC , en la medida en que efectuado en examen de la documentación o la peritación de las mercancías sólo una operación aritmética es suficiente para determinar el *quantum* indemnizatorio. Toda oposición de los demandados a las mismas podrá ser objeto de alegación y prueba, con oralidad, inmediatez y contradicción mediante la oposición a la ejecución.

Sexto. Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y en atención a la estimación sustancial de la demanda, procede imponer las costas a la demandada

### Fallo

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por don José Manuel Gutiérrez Marín, Procurador de los Tribunales y de la mercantil LUXOTICA GROUP SpA contra don Secundino y en consecuencia:

Declaro:

- La nulidad de la **marca** española nº 3.056.962, por mala fe y por haber incurrido en causas de nulidad relativa por riesgo de confusión.

B) Y en consecuencia, condeno a don Secundino

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar en todo uso del referido signo en los productos objeto del procedimiento que fabrican y/o importan y/o comercializan y/o distribuyen y a abstenerse en el futuro de estos actos con apercibimiento de indemnización coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600€) por día en caso de desobediencia

- A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios correspondientes al precio de una licencia hipotética en los términos del Fundamento Quinto de la presente.

- A pagar las costas de la acción contra ella dirigida.

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.