



Roj: **SJM A 3895/2016** - ECLI: **ES:JMA:2016:3895**

Id Cendoj: **03014470022016100003**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **2**

Fecha: **11/02/2016**

Nº de Recurso: **960/2013**

Nº de Resolución: **37/2016**

Procedimiento: **JUICIO ORDINARIO**

Ponente: **SALVADOR CALERO GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Juzgado de lo Mercantil número 2 Alicante

Juicio Ordinario 960/2013

**Sentencia 37/16**

El Alicante, a 11 de febrero de 2016

#### **Antecedentes de Hecho**

Primero. Don Vicente Miralles Morera, Procurador de los Tribunales y de la mercantil ORANGE BRAND SERVICES Ltd. presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil ORANGE MOBILE, S.L. el 28 de noviembre 2013 que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo. Se admitió a trámite la demanda mediante decreto de 5 de diciembre de 2013 y se acordó emplazar a la demandada.

Tercero. El 21 de febrero de 2014, don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de la mercantil ORANGE MOBILE, S.L. presentó escrito de contestación a la demanda.

Cuarto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 26 de septiembre de 2014. En él comparecieron ambas partes que se ratificaron en sus pretensiones y se recibió el pleito a prueba.

La parte actora propuso como prueba, documental por reproducida, más documental e interrogatorio de parte. La parte demandada propuso como prueba la documental y la más documental.

Fue admitida en los términos y por los motivos que obran en el acta y grabación del acto.

Fue señalada fecha para el juicio.

Quinto. El acto del juicio tuvo lugar el día 15 de octubre de 2015. En él comparecieron ambas partes. Se practicó la prueba propuesta y declarada pertinente, los letrados formularon conclusiones en los términos que constan en el acta del juicio y los autos quedaron vistos para sentencia.

Sexto. Subsanao defecto en la presentación de la demanda original, no de la copia, quedaron los autos sobre mi mesa para resolver el 3 de febrero de 2016.

#### **Fundamentos de Derecho**

Primero. La actora pretende que se dicte sentencia en la que se declare:

- Que el uso llevado a cabo por la demandada ORANGE MOBILE, S.L. en la forma descrita en los Hechos, apartado cuarto y en los Fundamentos de Derecho materiales, apartado tercero del escrito de demanda, supone una infracción de las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, 127.902, 1.079.169 y 1.619.386 y de las Marcas Nacionales nº 1.810.413 y 1.811.627 titularidad de la actora;



- Que la adopción y uso del nombre de dominio www.orangemobile.es por la demandada ORANGE MOBILE, S.L. supone una infracción de las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, 127.902, 1.079.169 y 1.619.386 y de las Marcas Nacionales nº 1.810.413 y 1.811.627 titularidad de la actora.
- Que la adopción y uso de la denominación social ORANGE MOBILE, S.L. por la demandada supone una infracción de las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, 127.902, 1.079.169 y 1.619.386 y de las Marcas Nacionales nº 1.810.413 y 1.811.627 titularidad de la actora.

Y en consecuencia que se condene a la demandada:

- A estar y pasar por estas declaraciones.
- A cesar en el uso de la denominación "ORANGE" sola o en combinación con otros elementos denominativos o gráficos por infringir las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, 127.902, 1.079.169 y 1.619.386 y de las Marcas Nacionales nº 1.810.413 y 1.811.627 titularidad de la actora;
- A retirar y destruir cualesquiera productos, materiales, documentos mercantiles y publicidad en los que se haga uso de los signos "ORANGE", "ORANGE mobile" y el llamado "ORANGE square" por infringir las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, 127.902, 1.079.169 y 1.619.386 y de las Marcas Nacionales nº 1.810.413 y 1.811.627 titularidad de la actora.
- A cancelar el nombre de dominio orangemobile.es, incompatible con las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, y con la Marca Nacional nº 1.810.413 titularidad de la actora.
- A modificar su razón social, adoptando otra en la que no figure el término "ORANGE" ni ningún otro incompatible con las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, y con la Marca Nacional nº 1.810.413 titularidad de la actora, ordenándose la cancelación de su hoja registral en caso de incumplimiento;
- A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios sufridos que se le han causado en los términos del Fundamento de Derecho quinto.
- Al pago de las costas.

La demandada invoca la prescripción de la acción de cancelación del nombre de dominio, niega la notoriedad de las marcas, argumenta su uso, subsidiariamente, antes de la adquisición de notoriedad en España y sostiene la escasa trascendencia de su uso y su compatibilidad con el artículo 37 de la LM .

Segundo. Sobre la prescripción de la acción de cancelación del nombre de dominio.

El artículo 45.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas establece:

Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.

La demanda se interpuso el 28 de noviembre de 2013. El registro del nombre de dominio www.orangemobile.esse produjo en septiembre de 2005.

El primer requerimiento acreditado por la hoy actora fue el día 4 de febrero de 2011 (documento 43 de la demanda). La misma manifiesta que es el tercero y efectivamente se comprueba cómo existe un requerimiento recibido el 3 de diciembre de 2008 (documento 39 de la demanda) y otro el 11 de febrero de 2009 (documento 40 de la demanda) si bien en ambos casos quien lo realiza no es la actora si no ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LTD.

Manifiesta la demandada que los dos primeros requerimientos no los hace la titular de la marca, por lo que han de considerarse irrelevantes a los efectos de valorar la prescripción de la acción y que el tercer requerimiento en todo caso no tendría virtualidad interruptora de la prescripción ya que reclamaba una transferencia del dominio, y no alegaba la existencia de ninguna infracción.

Sin embargo, ello no es así, ya que en primer lugar, los requerimientos realizados por una tercera persona no titular del derecho serían irrelevantes si no pudiese apreciarse, como en el presente, que concurre una autorización tácita por parte de su titular, aunque sea ex post facto, porque claramente se comprueba no sólo de su aportación como documentos en el presente y de la no discutida vinculación entre las empresas, sino del texto del propio requerimiento recibido el 4 de febrero de 2011 en el que se aprecia la continuidad de las manifestaciones anteriormente recogidas en los dos documentos anteriores, dando por buenas y propias tales manifestaciones, con expresiones del orden de "como continuación a nuestras anteriores" o "ni siquiera se han dignado a contestar nuestras referidas cartas". Todo ello nos permite hablar de una representación o mandato ratificado tácitamente en los términos de 1727.2 del CC.



Por otra parte, aunque no se cite expresamente la tutela hoy pretendida, ello no es motivo suficiente para hablar de que carece de virtualidad interruptora, ya que para ello es suficiente con afirmar la existencia de una infracción y requerir a su cese, y ello se contiene en el documento 43 en la misma medida que en los anteriores, por sí solo por remisión.

Por otra parte, aunque no se dieran por válidos los dos primeros requerimientos, no puede fijarse como dies a quo del registro del dominio, ya que ni siquiera consta cuándo fue utilizado por primera vez, y la demandada, que es quien invoca la prescripción, debió demostrar que el uso del referido nombre de dominio fue realizado y además conocido por la demandada en esa fecha u otra anterior al 4 de febrero de 2006. Y no lo ha hecho. Baste recordar que la jurisprudencia consolidada y unánime establece que la acción surge desde el momento en que pudo ejercitarse, y ello es desde que fue conocida la infracción.

A mayor abundamiento, la demandada ha manifestado que ya no ofrece productos o servicios en la web controvertida desde hace más de cinco años, si bien no acredita este extremo y sobre ella recaía la carga de hacerlo, como declaran entre otras la SAP Barcelona, sección 15 del 28 de mayo de 2014. El documento 45 de la demanda acredita que este uso tan particular (aparece la página "en construcción", sin remisiones ni enlaces) existe al menos desde el 11 de abril de 2011, y la demandada no acredita que ello se venga realizando desde al menos el 4 de febrero de 2006 (5 años antes del requerimiento de 4 de febrero de 2011). De hecho, el documento 38 de la demanda demuestra lo contrario, pues el 17 de abril de 2007 su uso era muy distinto, ofreciendo claramente en la página web de la demandada la prestación de servicios de distribución de telefonía móvil.

En cualquier caso, se reconoce que se sigue empleando el signo controvertido en la referida web, y que la misma sigue en utilización, aun cuando formalmente en la fecha de la presentación de la demanda no ofrezca producto o servicio alguno. Que ello pueda o no considerarse una conducta infractora será objeto de examen más adelante, si bien lo que puede concluirse en este momento es que la conducta -utilización del nombre de dominio www.orangemobile.es-, por aplicación de las normas sobre carga de la prueba antes referidas, ha de considerarse que subsiste, al menos en un plazo inferior a los cinco años, de suerte que no puede entenderse que haya iniciado la prescripción de la acciones ejercitadas, tal y como se recoge expresamente por el Tribunal Supremo en sede mercantil, que aplica, en la misma medida que en competencia desleal, la teoría del ilícito continuo.

STS, Civil sección 1 del 15 de abril de 2014 :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 éste 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.

Tercero. Sobre el carácter notorio de las Marcas nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, 127.902, 1.079.169 y 1.619.386 y de las Marcas Nacionales nº 1.810.413 y 1.811.627 titularidad de la actora.

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.

La prueba practicada en el presente procedimiento pone de manifiesto que las marcas ORANGE de la demandante aparecen como unas de las marcas más valoradas a nivel mundial entre los años 2001 y 2007 (documento 30, ranking de la consultora Milward Brown), su notoriedad ha sido a su vez certificada por las Cámaras de Comercio de Alicante, Barcelona y Madrid (documentos 31 a 33) y acreditada igualmente por artículos de prensa económica (documento 34) o generalista (documento 35) así como por el listado de marcas notorias de la IMOP en los años 2007, 2008, 2009 2012 y 2013.

Cuarto. Sobre la infracción de los derechos de marca.

Estas acciones se encuentran sustentadas en los arts. 34.2.b LM que establece:

El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca)

Y art. 9.1.b RMC:



La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Establece la SAP, Alicante sección 8 del 06 de febrero de 2014 :

Este Tribunal ha tenido recientemente ocasión de efectuar una serie de razonamientos en el Asunto "Matrix - DediegoMatrix" ( sentencia de 18 de marzo del 2010 ), perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

Para la apreciación del riesgo de confusión nos remitimos a los criterios expuestos en nuestra Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 que, aún refiriéndose a la acción de infracción, pueden servir como orientadores para el caso del ejercicio de la acción de nulidad relativa por riesgo de confusión: " Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos.

Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, 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 conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales ."

En el presente no se discute la semejanza por cuanto que tanto las marcas denominativas ORANGE como las figurativas, comparten la palabra ORANGE con el signo de la demandada, que además incorpora la palabra MOBILE que es muy débil y nada contribuye a diluir un posible riesgo de confusión y/o asociación por describir la actividad por la que las marcas de la actora son notorias. Por otra parte, incluso vemos que utiliza en su



página web en construcción y utilizaba al menos en abril de 2007 un cuadrado naranja en el que se enmarcaba la parte denominativa, también abajo del mismo y con fondo blanco.

Lo que se cuestiona es que los usos de los signos puedan o no ser constitutivos de infracción, en su registro y uso como nombre de dominio y en la denominación social de la demandada y su uso en el mercado como identificadora de sus productos o servicios.

A) El registro de nombre de dominio [www.orangemobile.es](http://www.orangemobile.es).

Se habla en la demanda de "adopción del nombre de registro" que entiendo que, dado que se diferencia de su "uso", ha de entenderse como su registro.

Como tal no puede considerarse un acto de infracción marcaria por cuanto que no supone un acto de utilización del signo en el tráfico económico en los términos del 34 LM y 9 del RMC, ya que ninguna proyección tiene respecto a terceros como acto de comercio. Cuestión diferente es que la actitud de la demandada - manteniendo el dominio sin emplearlo y reclamando una cantidad a la actora- pueda ser constitutivo de un acto de competencia desleal, acción que no se ejercita en el presente y que por ello no puede ser objeto de pronunciamiento.

Sin perjuicio de ello, el artículo 41.1.c) de la LM autoriza al titular para solicitar:

La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

No siendo posible el empleo de este nombre de dominio por la demandante sin que se produzca infracción, por cuanto que la referencia "MOBILE" restringe su uso a la telefonía móvil, ha de estimarse la pretensión de la demandante por cuanto que no cancelarlo permitiría continuar a la demandada con su actividad infractora sin ser posible un uso alternativo.

Transcurrido el plazo de un mes desde la firmeza de la presente se acordará la cancelación de oficio a instancia de la demandante.

B) Uso del nombre de dominio [www.orangemobile.es](http://www.orangemobile.es).

Descartada cualquier prescripción de los hechos, hemos de declarar la existencia de una infracción ya que la utilización del referido nombre de dominio para ofertar sus productos y servicios de telefonía móvil, es una conducta infractora que reúne todos los requisitos de los artículos 34 LM y 9 RMC.

C) La adopción y uso de la denominación social ORANGE MOBILE, S.L.

Dando íntegramente por reproducidos los anteriores argumentos para declarar la existencia de riesgo de confusión con ORANGE MOBILE y descartando así que la palabra MOBILE pueda añadir un elemento que pueda deshacerlo, por cuanto que al ser una referencia descriptiva de la ya conocida actividad propia de la marca notoria, nada distingue, cabe examinar la jurisprudencia recaída sobre la incompatibilidad de las marcas y las denominaciones sociales. Así, En lo concerniente a la cuestión sobre si se puede infringir los derechos de exclusiva de una marca mediante el registro y/o utilización de una denominación social, cabe citar la STS, Civil sección 1 del 12 de abril de 2013 :

Ello supuesto, una denominación social , en cuanto sirve para individualizar a una sociedad en su actuación en el tráfico jurídico, no está regulada en el ordenamiento como signo de identificación en el mercado del origen empresarial de productos o servicios - función que corresponde a las marcas - ni para individualizar a una empresa en el tráfico mercantil, a fin de distinguirla de las que desarrollan actividades idénticas o similares - función que se atribuye a los nombres comerciales -.

Sin embargo, una cosa es que la finalidad a la que sirve la denominación social sea la expuesta y otra distinta que no pueda ser utilizada en el mercado como marca o nombre comercial.

Al primer tipo de uso se refirió la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 (C- 17/2006 ), con la afirmación de que existe un uso para productos - en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva - no sólo " cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [...] en los productos que comercializa " (22), sino también cuando lo utiliza " de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o los servicios que presta [...]" (23).



Al segundo lo hizo nuestra sentencia número 476/2006, de 18 de mayo , según la que " la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación [...] ", de modo que, aunque " en principio parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad [...] pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión ". Y, también, la sentencia 485/2004, de 27 de mayo , que señaló que la denominación social se usa " en no pocas ocasiones [...] en el mercado ", como " acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc. " .

En relación con ambos supuestos, la sentencia 632/2008, de 4 de julio , señaló que, en ellos, " la denominación social rebasa el marco estrictamente societario produciendo confusión al consumidor " el cual " puede surgir de la fuerte similitud de los signos confrontados y de los productos o actividades que ambos designan " .

En el presente vemos que sí que concurren los requisitos fijados jurisprudencialmente para que una denominación social sea constitutiva de infracción porque se utiliza como nombre de dominio y en la página web de la demandada, de tal manera que aunque no conste el empleo del signo en los productos en sí, la demandada con su actuación genera un evidente vínculo entre su signo y los productos, y entre su signo y el de la demandada, siendo por tanto también constitutivo de infracción marcaria. Vemos además que se utiliza claramente como nombre comercial en diferentes anuncios en la propia página de Vodafone para la ciudad de Santander, siendo el nombre que se emplea para identificar la tienda (documento 42) sin perjuicio de que se emplee además como signo figurativo muy similar al de los registrados por la actora.

La prohibición no puede extenderse a otros elementos distintos de los enjuiciados, si bien a toda aquella que incluya la palabra "ORANGE"

Procede requerir para su cese y apercibirle de que en caso de no haberse concretado en el plazo de un año desde la firmeza de la presente o desde su notificación si es objeto de ejecución provisional, quedará disuelta de pleno derecho según lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas.

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

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.

Acreditada la notoriedad, ha de estimarse la pretensión aunque no constare requerimiento previo.

Se solicita únicamente por la demandante el 1% de la cifra de negocio de la de los últimos cinco años que se liquidará en ejecución de sentencia, posibilidad que viene admitiendo la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante y que confirma en la SAP, Civil sección 8 del 18 de julio de 2013 con los siguientes argumentos extraídos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo:

El Tribunal Supremo - STS 17 de junio de 2012 , 11 de julio y 24 de octubre de 2012 - ha venido a reinterpretar la aparente prohibición contenida en el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva - art 24 CE - en la consideración de que el derecho a la indemnización afecta al derecho fundamental y a la prohibición de la indefensión - STS 16 de enero de

2011- lo que le ha llevado a considerar que ...lo que en modo alguno parece aceptable es el mero rechazo a la indemnización por falta de instrumento procesal idóneo para la cuantificación... añadiendo que ... el criterio de remitir a la fase de ejecución supone una mayor simplificación y, posiblemente, un menor coste - economía procesal-, para concluir señalando que ... como criterio orientador para dirimir una u otra remisión parece razonable atender, a parte de la imprecindibilidad, a la mayor o menor complejidad..., doctrina que permite a este Tribunal afirmar que no hay infracción en la remisión a la fase de ejecución para determinar el



importe cuantitativo, por más que sean discutibles las bases fijadas por falta de una más adecuada y exigible concreción pues, al margen de este inconveniente, la cuestión no plantea excesiva complejidad dado que se trata de obtener un dato económico -cifra total de negocios- de la presunta infractora sobre el que aplicar un porcentaje preestablecido -5%- haciéndolo a través de una prueba documental contable, siendo eventual la prueba pericial.

Por tanto, no es acertada la crítica destinada a la revocación del pronunciamiento de raíz, sin perjuicio de que el Tribunal pudiera en su caso concretar las bases - propone el apelante el plazo temporal y qué ingresos han de imputarse- para mejorar la respuesta en la fase declarativa que facilite la respuesta en la fase de ejecución.

A falta de presentación de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, podrá llevarse a cabo la liquidación por estimación, en los términos del 329 de la LEC.

Sexto. Sobre las costas.

En atención a la estimación sustancial de la demanda y en aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se imponen las costas al demandado.

### Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta pordon Vicente Miralles Morera, Procurador de los Tribunales y de la mercantil ORANGE BRAND SERVICES Ltd. contra la mercantil ORANGE MOBILE, S.L. por lo que, en consecuencia:

A) Declaro:

- Que el uso llevado a cabo por la demandada ORANGE MOBILE, S.L. en la forma descrita en los Hechos, apartado cuarto y en los Fundamentos de Derecho materiales, apartado tercero del escrito de demanda, supone una infracción de las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, 127.902, 1.079.169 y 1.619.386 y de las Marcas Nacionales nº 1.810.413 y 1.811.627 titularidad de la actora;
- Que el uso del nombre de dominio www.orangemobile.es por la demandada ORANGE MOBILE, S.L. supone una infracción de las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, 127.902, 1.079.169 y 1.619.386 y de las Marcas Nacionales nº 1.810.413 y 1.811.627 titularidad de la actora.
- Que la adopción y uso de la denominación social ORANGE MOBILE, S.L. por la demandada supone una infracción de las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, 127.902, 1.079.169 y 1.619.386 y de las Marcas Nacionales nº 1.810.413 y 1.811.627 titularidad de la actora.

B) Condeno a la demandada:

- A estar y pasar por estas declaraciones.
- A cesar en el uso de la denominación "ORANGE" sola o en combinación con otros elementos denominativos o gráficos por infringir las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, 127.902, 1.079.169 y 1.619.386 y de las Marcas Nacionales nº 1.810.413 y 1.811.627 titularidad de la actora;
- A retirar y destruir cualesquiera productos, materiales, documentos mercantiles y publicidad en los que se haga uso de los signos "ORANGE", "ORANGE mobile" y el llamado "ORANGE square" por infringir las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, 127.902, 1.079.169 y 1.619.386 y de las Marcas Nacionales nº 1.810.413 y 1.811.627 titularidad de la actora.
- A cancelar el nombre de dominio orangemobile.es, incompatible con las Marcas Comunitarias nº 127.837, 1.078.989, 1.950.740, y con la Marca Nacional nº 1.810.413 titularidad de la actora.
- A modificar su razón social, adoptando otra en la que no figure el término "ORANGE", 1.078.989, 1.950.740, y con la Marca Nacional nº 1.810.413 titularidad de la actora, ordenándose la cancelación de su hoja registral en caso de incumplimiento;
- A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios sufridos que se le han causado en los términos del Fundamento de Derecho Quinto.
- Al pago de las costas.

Notifíquese esta resolución partes haciéndoles 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 García, 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.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ