



Roj: **SAP A 254/2020 - ECLI:ES:APA:2020:254**

Id Cendoj: **03014370082020100095**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **24/01/2020**

Nº de Recurso: **483/2019**

Nº de Resolución: **59/2020**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 483 (U-17) 19

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 262/18

JUZGADO de Marca de la Unión nº 2 Alicante

SENTENCIA Nº 59/20

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García-Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a veinticuatro de enero de dos mil veinte.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca de la Unión Europea y marca nacional, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marcas de la Unión Europea con el número 262/18, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, Karmine Mode S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. José Luis Gil Valero y dirigida por el Letrado D. Raul Martínez Guinea Corbi; y como parte apelada la demandante, la también mercantil Alta Zapatería Balear S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández y dirigida por el Letrado D. José Luis López Gutiérrez, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca de la Unión número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 262/18, dictó Sentencia con fecha 15 de enero de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: *"Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta pordon Juan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil ALTA ZAPATERÍA BALEAR, S.L. contra la mercantil KARMINE MODE, S.L. por lo que, en consecuencia:*

Declaro:



El derecho exclusivo y excluyente de la actora sobre las marcas española nº 3.523.786 y de la Unión Europea nº 3.912.557 denominadas "CARMINA".

Que el uso en el mercado por parte de la demandada del signo KARMINE para calzado supone una infracción de los derechos de marca de la demandante.

Que este hecho supone un perjuicio para la demandante que debe ser indemnizado.

Condono a KARMINE MODE, S.L.:

Al cese y abstención en lo sucesivo de cualquier uso que implique una violación de las marcas española nº 3.523.786 y de la Unión Europea nº 3.912.557 denominadas "CARMINA" de la actora eliminando la marca KARMINE de su calzado así como de redes de comunicación telemática y como nombre de dominio.

A adoptar las medidas necesarias para que prosiga la infracción, en particular la retirada del tráfico económico y la destrucción a su costa del calzado de la demandada que incluya en su marca el término KARMINE y cualquier material promocional, catálogos, artículos, anuncios, etc, en donde se haga uso del término KARMINE así como la retirada de cualquier referencia a dicha marca en los buscadores de Internet, portales o cualesquiera otros medios de Internet.

A la imposición de una multa coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600€) por cada día en que subsista la infracción

Al resarcimiento de los daños y perjuicios en forma de los beneficios ilícitamente obtenidos por la demandada con la comercialización del producto infractor y que se liquiden en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento de Derecho Cuarto de la presente con el mínimo del 1% de la cifra de negocio.

Al pago de las costas."

Solicitada aclaración complemento por la parte actora, el Tribunal de instancia dictó resolución en fecha 28 de enero de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente "Que debo estimar y estimo Ja solicitud de subsanación realizada por Juan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil ALTA ZAPATERIA BALEAR, S.L. de la sentencia de 15 de enero de 2019 de tal manera que en donde dice:

En cuanto al cálculo de los beneficios ilícitamente obtenidos, se procederá a su liquidación en ejecución de sentencia, y se hará se hará previa exhibición del Libro Registro de Facturas. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2012 y 2013 en los términos de los artículos 328 y 329 LEC y teniendo en cuenta lo resuelto por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012.

Debe decir:

En cuanto al cálculo de los beneficios ilícitamente obtenidos, se procederá a su liquidación en ejecución de sentencia, y se hará se hará previa exhibición del Libro Registro de Facturas, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los cinco últimos ejercicios y hasta que se acredite el cese de la infracción en los términos de los artículos 328 y 329 LEC y teniendo en cuenta lo resuelto por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012"

Solicitada por la misma parte nueva aclaración para la corrección de error material, en fecha 6 de marzo de 2019 se dictó Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que debo estimar y estimo la solicitud de subsanación realizada por Juan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil ALTA ZAPATERIA BALEAR, S.L. de la sentencia de 15 de enreo de 2019 de tal manera que en donde dice: 29 de abril de 2018 Debe decir:

27 de abril de 2018"

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a las demás partes que presentaron

escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 8 de abril de 2019 donde fue formado el Rollo número 483/U-17/ 19 en el que por Auto de este Tribunal de fecha 3 de junio de 2019 se desestimó la propuesta hecha por la parte apelante de práctica de prueba testifical, señalándose, una vez firme esta resolución, para deliberación, votación y fallo el día 16 de enero de 2020 en que tuvo lugar.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En su demanda, la mercantil Alta Zapatería Balear S.L. promueve frente a Karmine Mode S.L. las acciones pertinentes por infracción de su marca europea solicitada el día 29 de junio de 2004 número 3912557, mixta, para, entre otras clases, la 25 -calzado-



y de su marca nacional, solicitada el día 28 de agosto de 2014, denominativa número 3523786, entre otras, la clase 25 -calzado-

CARMINA,



con causa en el uso en la identificación de sus productos, calzado, del término KARMINE, hoy a través de la marca UE 14831283, solicitada el día 25 de noviembre de 2016, para, entre otras, la clase 25 -calzado-

La Sentencia de instancia, no obstante la oposición de la demandada que esencialmente sustentó en la negación de la existencia de riesgo de confusión así como la convivencia pacífica en el mercado desde 1995, estima la demanda y declara que el uso del término KARMINE para calzado por la demandada, infringe los derechos de exclusivos sobre las marcas invocadas por la actora, causándole perjuicios por los que debe ser indemnizada en la consideración de que las marcas, siendo idénticos los productos a los que se vinculan, son esencialmente similares en su elemento denominativo, como el esencial, siendo las diferencias gráficas secundarias en la imagen que de los signos percibe el consumidor que quedará



afecto por el riesgo de confusión que configura la propia infracción marcaria de que se trata, rechazando la excepción de nulidad de las marcas de la actora al no resultar procedente su invocación al margen de la reconvención.

En desacuerdo con tales conclusiones formula recurso de apelación la mercantil Karmine Mode, recurso que articula en diversos motivos que examinaremos de manera correlativa al planteamiento que formula el apelante pero que, en esencia se sustenta en la ausencia de riesgo de confusión entre su marca europea y las invocadas por la parte actora y también en la titularidad de un derecho anterior de alcance no únicamente local, con referencia a la denominación social Karmine mode utilizado como signo para la comercialización de sus productos, que entiende es oponible a las marcas, europea y nacional de la actora, como causa de la nulidad de las mismas, formulada en su contestación vía excepción.

SEGUNDO.- Alega en primer lugar inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

Afirma que yerra la sentencia de instancia al apreciar riesgo de confusión porque, conforme a la doctrina jurisprudencial que cita, el riesgo no resulta solo de un solo elemento sino que hay que analizar todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, el conocimiento de la marca en el mercado y la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, apreciación global que ha de ser considerada por un consumidor medio teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular los elementos dominantes, habiéndose puesto de manifiesto en el proceso diversos factores que permiten poner de relieve las diferencias existentes entre ambas marcas, apreciables por el consumidor medio.

Recuerda que la jurisprudencia que cita, fija los criterios que han de seguirse para realizar el juicio comparativo necesario para comprobar si concurre riesgo de confusión y que conforme a los mismos se debe tomar en consideración, dado que los signos en conflicto son empleados para la comercialización de calzado, el nivel de atención del consumidor medio que, afirma, puede variar en función de la categoría de productos.

Esos elementos diferenciadores, puestos de manifiesto en el proceso, son los siguientes el tipo de calzado, el precio y los canales de distribución y venta.

El tipo de calzado porque Karmine se dedica solo a la fabricación y comercialización de calzado para señora de gama media -doc n° 8 contestación-, mientras que la actora fabrica calzado y accesorios predominantemente para caballero.

En segundo lugar el precio, factor sí tomado en consideración en la Sentencia de instancia pero erróneamente desechado a pesar de ser elemento diferenciador del público al que está destinado el producto en tanto permite distinguir entre consumidores de alto nivel adquisitivo interesado en la moda del público general o medio que atiende más a factores de comodidad, colores o diseño. Que en el caso, y como se resulta del muestrario aportado -doc n° 8 contestación- es evidente la diferencia en el nivel de precios pues mientras la demandante comercializa calzado con precios no inferiores a 345 euros -doc n° 9 contestación-, que hace el producto inaccesible para la generalidad de la población, el calzado de la recurrente tiene un precio medio de 100 euros, lo que permite el acceso a un amplio espectro de público, en particular, la mujer consumidora media.

Y en tercer lugar, los canales de distribución y venta, elemento no examinado en la instancia pese a que alude a los medios de hacer llegar el producto al mercado o consumidor, lo que en sí mismo diferencia los productos, siendo en el caso evidentes las diferencias entre los litigantes en tanto que la actora utiliza un canal de distribución exclusivo y selectivo, con establecimientos propios ubicados en las principales ciudades del mundo o seleccionando exclusivos establecimientos



boutique donde solo se comercializan productos de similar categoría, siendo su público conocedor e interesado en este tipo de productos de lujo, mientras que la recurrente no posee establecimientos propios y comercializa sus productos a través de representantes distribuidores que hacen la intermediación con establecimientos de calzado de tipo medio, lo que implica que no coinciden en el mismo establecimiento los productos con las marcas litigiosas.

En conclusión, considera la recurrente que la Sentencia no valora adecuadamente la prueba al omitir el análisis de todos estos aspectos en contraposición con la doctrina jurisprudencial, tanto más cuando aquellos factores demuestran las notables diferencias existentes entre las marcas, todas apreciables por el consumidor medio que eliminan el riesgo de confusión entre marcas posibilitando, como hasta la fecha, la convivencia pacífica en el sector del calzado.

Que además yerra la sentencia al comparar las marcas solo a nivel fonético y de escritura, obviando el resto de elementos, en particular, los dominantes. Así, la Sentencia concluye que los signos tienen una coincidencia casi absoluta a nivel fonético pero no a nivel de escritura, diferencias que considera sin embargo no suficientes para diluir el riesgo de confusión a pesar de haberse demostrado lo contrario, tanto más cuando conforme a la STJUE C-591/12 -Bimbo Doughnuts- no pueden omitirse para la apreciación de conjunto ninguno de los elementos de los signos, como es el caso de la marca mixta de la recurrente que integra el término KM dentro de un cuadrado.

Que enfrentados los signos en litigio se aprecian a simple vista las diferencias pues la marca de la actora presenta el nombre CARMINA en color dorado sobre puesto en un cuadrado de color granate donde aparece el año 1866 y la palabra sohemaker, coronado con un símbolo dorado, mientras que el signo de la recurrente está compuesto por el término KARMINE coronado por un logo compuesto por un cuadrado negro que alberga las palabras KM en su interior, todo lo cual hace evidentes las diferencias gráficas.

Que además no es cierto que sean confundibles a nivel fonético pues la última palabra es diferente, lo que marca la diferencia en el significado de la palabra.

Desde un punto de vista gráfico también son evidentes las diferencias pues la tipografía utilizada por la actora es tipo sans, moderna, mientras la de la recurrente es tipografía serif, más tradicional, utilizando además el signo de la actora un símbolo dorado del que se vale en todos sus medios comerciales, productos y embalajes. Sin embargo el signo KM KARMINE presenta un cuadrado negro con las letras KM en su interior que en nada se asemeja con la marca de la actora.

También son diferentes los colores, siendo los de la actora dorado y granate mientras que la recurrente utiliza solo el negro, aspecto relevante porque, unido al público de cada marca, pone de relieve al tipo de público al que se dirige.

Por todo ello es que cabe concluir que no hay riesgo de confusión y/o asociación entre los signos litigantes ni, por tanto, infracción, lo que unido a la falta de mala fe evidencia que no ha podido ocasionar daño económico a la actora.

TERCERO.- Posición del Tribunal.

En relación a la cuestión relativa al riesgo de confusión, utiliza el recurrente dos bloques de argumentos claramente diferenciados, a saber, unos exógenos al signo como tal -público destinatario de los productos signados, precio y canales de distribución y venta de los productos- y otros ínsitos a los signos en sí mismo considerados, es decir, los relativos a la comparativa fonética y gráfica de los signos propiamente dichos.

Pues bien, en relación a los primeros argumenta que se plantean por el apelante desde la perspectiva de la incidencia que puedan tener en la diferenciación del consumidor medio de los productos comercializados con cada marca, hemos de señalar



que en absoluto en este caso son determinantes de la inexistencia de un posible riesgo de confusión porque, primero, no es cierto que el público destinatario de los productos de cada fabricante sea de género distinto, ya que consta que la actora comercializa también con sus marcas calzado destinado al género femenino y, por tanto, no es posible diferenciar la marca en atención a la tipología del calzado tanto más cuando el registro no las diferencia en atención a tal factor de género.

Por otro lado el precio en absoluto constituye un factor diferencial ni elusivo del riesgo de confusión sino, en su caso, todo lo contrario, ya que si la diferencia alude a un elemento cualitativo relevante de la marca porque resultara que ésta signa productos de elevado precio que los hace de lujo o destinados a un público de alto nivel adquisitivo, se estaría poniendo de relieve un factor que vendría a reforzar la protección de la marca de tal nivel, bien como marca fuerte, bien como marca notoria respecto de la que su nivel de protección queda potenciado a través de un régimen específico sustentado, entre otros elementos, no en el riesgo de confusión sino en el mero vínculo evocativo, argumento a lo que debe añadirse, contestando el del recurrente, que no es cierto que el público de alto nivel adquisitivo esté, por tal circunstancia, interesado en la moda pues el interés por la moda es un bien cultural universal al margen de la capacidad adquisitiva de las personas que es factor que determina, como en tantos ámbitos de la vida, solo el acceso al bien de que se trata pero que no limita el placer por el arte sin sí mismo considerado.

En cualquier caso, debemos negar que el precio de los productos de la actora sea excluyente de un público más general, a lo que debemos añadir que el hecho de que precio general de los productos de la actora sea elevado respecto del tipo de producto de que se trata -es en suma un concepto relativo- no excluye que el público medio pueda considerar que el mismo empresario disponga de una segunda línea de productos de inferior valor que los comercializa bajo la misma o similar marca.

Finalmente, en cuanto a las diferencias en atención a los canales de distribución, adviértase que se está aludiendo a una forma de acceso al público que depende una decisión empresarial sustentada en la política de que la imagen de calidad, exclusividad y prestigio es especialmente importante para captar y fidelizar a la clientela o, simplemente, porque se prefiere tener una red de distribución conforme a su imagen de marca y no desea que sus productos se comercialicen a través de determinados canales de distribución en los que no puede controlar esa imagen.

De nuevo se trata de un factor que, en todo caso, y por lo que hace a la descripción que se hace de la distribución selectiva de la actora, favorece la idea de una marca cualitativamente notoria cuya protección, insistimos en ello, está legalmente reforzada.

Lo cierto es que los productos, que son idénticos en su naturaleza, coinciden en el mercado sin que de nuevo pueda aceptarse una visión decimonónica del mismo entendido como un mercado con contenidos excluyentes, cerrados y estancos en función de valores económicos que desde luego, no son tan elevados en este caso como para aceptar la exclusión del público en modo mutuo para concluir que se trata, siempre o de forma general, de público diferenciado.

Es por ello que los factores descritos no diluyen en el caso el riesgo de confusión.

CUARTO.- Respecto de los segundos argumentos, que atañen directamente a la similitud de las marcas, no podemos menos que afirmar que las diferencias gráficas entre los signos son evidentes pero, por lo que diremos, insuficientes en el juicio comparativo a los efectos de determinar similitud y riesgo de confusión.



En efecto, no solo ambos signos son claramente horizontales, sino que esta percepción está provocada, precisamente, porque se sustentan en un elemento denominativo que se presenta de manera estándar en el signo al que domina.

Estas apreciaciones ponen de relieve, por tanto, un factor esencial concurrente en ambos signos, el de la existencia de un elemento claramente preponderante, si no dominante, en la escena del conjunto de cada signo. Nos referimos, como resulta obvio, al elemento denominativo que presenta un nivel de similitud entre los signos en conflicto muy elevado desde la doble perspectiva en que puede ser examinado, a saber, la fonética y la gráfica, al no resultar posible, por carecer de todo significado, un juicio conceptual.

La demandada invoca en su motivo la infracción del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 y art 34.2.b) LM. Dicho motivo consta, en esencia, de tres partes, a la comparación visual de los signos en cuestión, a la comparación fonética de los signos en cuestión y en lo que respecta a la tercera parte, la evaluación global de la probabilidad de confusión.

El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, como el contenido en la Ley española, establece que el titular de una marca anterior goza de ius prohibendi si por su identidad o similitud con la anterior la marca y la identidad o similitud de los productos o servicios cubiertos por las marcas comerciales, existe un riesgo de confusión por parte del público en el territorio en el que se protege la marca anterior.

La jurisprudencia ha reiterado que el riesgo de que el público pueda creer que los bienes o servicios en cuestión provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente constituye un riesgo de confusión. Y de acuerdo con la misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe evaluarse globalmente, de acuerdo con la percepción del público relevante de los signos y bienes o servicios en cuestión y teniendo en cuenta todos los factores relevantes a las circunstancias del caso, en particular la interdependencia. entre la similitud de los signos y la de los bienes o servicios cubiertos, teniendo siempre en cuenta que a los efectos de la apreciación de la infracción el riesgo de confusión presupone que las marcas en cuestión son idénticas o similares y que los productos o servicios que cubren son idénticos o similares.

En el caso que nos ocupa ya nos hemos referido al público relevante y hemos suavizado las diferencias que pretendía introducir el apelante.

En efecto, desde nuestro punto de vista, el público pertinente respecto de las marcas en litigio está formado por el público general dada la naturaleza de los productos a los que está vinculado el signo en conflicto, calzado de uso femenino. El recurrente afirma que hay una diferencia esencial de públicos en atención a la distinta calidad y precio del calzado que marca la mercantil actora, de mayor calidad y que por precio hace de su producto, su calzado, un elemento más apropiado para personas de alto nivel adquisitivo y más interesados en la moda. Sin embargo, como ya hemos dicho, tal afirmación resulta inaceptable, tanto desde el punto de vista objetivo o del precio, porque los niveles de precio no puede sostenerse que estén fuera del mercado general, aunque estén en un escalón elevado, ni porque puede sostenerse que quienes compran el calzado de la actora no tienen interés en la moda. Ello nos lleva a afirmar que, en el presente caso, tanto el público de una marca como de la otra, como el público en general, prestan un nivel de atención medio.

Respecto de la comparación de productos, dada su identidad, calzado con las matizaciones que hemos ya hecho respecto de su género, no presenta cuestión real alguna para afirmar que se trata de productos idénticos.

Finalmente, en cuanto a la comparación entre los signos, que es el aspecto que aquí realmente interesa por lo que hace al examen que nos ocupa del motivo del



apelante, hemos de decir lo siguiente a partir de lo ya expuesto en el inicio de este fundamento.

En primer lugar queremos recordar que la evaluación global de la probabilidad de confusión debe, en lo que respecta a la similitud visual y fonética de los signos en cuestión basarse en la impresión general dada por los signos, teniendo en cuenta, en particular, su distintivo y dominante elementos. La percepción de las marcas por parte del consumidor de los productos o servicios en cuestión juega sin duda un papel decisivo en la evaluación global de ese riesgo de confusión, a cuyo respecto debemos afirmar con la jurisprudencia *ad hoc* que el consumidor normalmente percibe una marca en su conjunto y no realiza un análisis de sus diversos detalles.

Dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, son al menos parcialmente idénticas en lo que respecta a uno o más aspectos relevantes, a saber, los aspectos visuales, fonéticos y conceptuales.

A este respecto debemos concluir que los signos en cuestión son similares, debido a la similitud visual y fonética que presenta su elemento dominante, el denominativo.

Así, en cuanto a la comparación visual, hay similitud en la medida en que la secuencia de letras del elemento denominativo de cada signo -único en el caso de la marca nacional de la actora- se compone de siete letras donde cinco, por el mismo orden, son plenamente coincidentes "ARMIN", diferenciando en la letra inicial -C por K- y en la final -A por E-. Para el apelante estas diferencias son relevantes tanto desde un punto de vista gráfico como fonético. Sin embargo, no podemos compartir tal afirmación.

En efecto, ni visual ni fonéticamente, hay diferencias notables entre la marca CARMINA y la marca KARMINE, y esas diferencias no se potencian ni con la grafía de las letras ni con las gráficas que las acompañan porque aunque se afirme por el apelante que no se pueden ignorar los elementos gráficos de las marcas en cuestión porque hay aspectos característicos que incluyen, en particular, el diseño distintivo de las letras, que entienda esos aspectos característicos son notados por el público relevante, que es consciente de las diferencias existentes a este respecto y que debe tenerse en cuenta que la marca solicitada incluye elementos que no están presentes en la marca anterior en cuestión, a saber, la combinación de la letra y el signo KM con un diseño gráfico particular, decíamos, tales elementos, que son diferentes entre sí, no son lo suficientemente relevantes porque la impresión general que percibe el público no es de detalle, y lo que predomina en los signos es el elemento denominativo que a la postre aporta nombre al producto cuya similitud se notará de forma inmediata, siendo fácil de recordar por el público relevante.

Lo que viene señalando la jurisprudencia es que cuando una marca mixta, es decir, aquella que contiene elementos de palabras además de gráficos, se compara visualmente con una marca de palabras, las marcas se consideran visualmente similares si, siendo el elemento denominativo dominante, tienen un número significativo de letras en la misma posición en común y si el elemento de palabra del signo figurativo no está muy estilizado, a pesar de la representación gráfica de las letras en diferentes fuentes, en cursiva o en negrita, en minúsculas o mayúsculas, o en color (véase, en ese sentido, la sentencia de 24 de octubre de 2017, *Keturi kambariai v EUIPO - Coffee In (coffee inn)*, T - 202/16 , apartado 101 y jurisprudencia citada).

Siendo así en el caso resulta desde nuestro punto de vista evidente la similitud entre los signos que no quedan contrarrestada por las diferencias a las que hace referencia el solicitante que entendemos, por lo explicado, secundarias y, por lo tanto, no son suficientes, en el contexto de una evaluación visual general, para



superar las similitudes. Y es que en el caso las características gráficas de la marca de la demandada tienen un impacto limitado, ya que la estilización de las letras en el elemento denominativo 'karmine' es bastante común y el público en general no atenderá a ese elemento precisamente, porque tiene un estilo bastante simple. En segundo lugar, los elementos figurativos y la estructura gráfica de esa marca no son de ninguna manera capaces de crear una característica gráfica que sea particularmente llamativa a los ojos del público relevante y que sea capaz de atraer su atención pues se limita un recuadro negro con dos letras sobre el elemento denominativo de un tamaño de fuente muy superior a ese elemento.

Además, el hecho de que el elemento denominativo sea el único elemento de la marca anterior nacional es un hecho relevante por la similitud que presentan las letras tal cual hemos descrito.

De ello se deduce que, como se desprende de la impresión general creada por los signos en cuestión, esos signos son visualmente similares y por tanto la conclusión de la Sentencia de instancia, sobre la base de la impresión general creada por los signos en cuestión, de que existe al menos un grado medio de similitud visual entre esos signos, no es errónea.

En cuanto a la comparación fonética de los signos, que debe hacerse entre los elementos denominativos de los signos en litigio, la conclusión es tanto más evidente dado que coinciden en seis de las siete letras, a saber, 'Carmin' y 'Karmin'.

Es evidente que la pronunciación de esos signos coincide con la pronunciación de la combinación idéntica en casi la totalidad de la palabra menos en la última letra que es el único elemento en la marca anterior que se diferencia de la posterior. Pero no es relevante en absoluto y por ello debemos concluir que desde un punto de vista fonético existe un alto grado de similitud entre los signos en cuestión.

En conclusión, hay similitudes visuales y fonéticas entre esos signos y con esas circunstancias, y dada la fortaleza de la marca de las actoras que aumenta la probabilidad de que los consumidores identifiquen, en la marca de la demandada con las marcas de la actora, la conclusión que alcanzamos es que, como ya hemos dicho, las diferencias a las que hace referencia el recurrente son secundarias y, por lo tanto, no son suficientes, en el contexto de una evaluación fonética general, para superar las similitudes.

De todo ello se deduce que, como se desprende de la impresión general creada por los signos en cuestión, esos signos son similares respecto de productos idénticos y por tanto, sobre la base de todas las conclusiones que se han hecho en relación con el público pertinente, la comparación de los productos y la comparación de los signos, cabe concluir que existe un riesgo de confusión, en el sentido del artículo a, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 y 34.2.b) LM, entre las marcas en cuestión con respecto a los productos en cuestión, incluso teniendo en cuenta un mayor nivel de atención por parte del público pertinente respecto de las marcas de la actora, riesgo que en absoluto cabe entender diluido por la coexistencia previa de las marcas porque de acuerdo con la jurisprudencia, si bien no cabe excluir que la coexistencia de dos marcas anteriores en un mercado determinado pueda disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto, no es menos cierto que esa posibilidad solo puede tomarse en consideración si, durante el procedimiento el titular de la marca controvertida ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, desde el punto de vista del público pertinente, entre la marca anterior que invoca y la marca anterior, y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07



apartado 82; de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI - Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, apartado 86, y de 10 de abril de 2013, Höganäs/OAMI - Haynes (ASTALOY), T-505/10, apartado 48 y jurisprudencia citada). Además, en la medida en que la jurisprudencia ya ha declarado que la coexistencia de dos marcas debe ser suficientemente prolongada para que pueda influir en la percepción del público pertinente, la duración de esa coexistencia es también un elemento esencial (véase la sentencia de 30 de junio de 2015, La Rioja Alta/OAMI Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T-489/13, apartado 80 y jurisprudencia citada), siendo así que en el caso, ninguno de estos aspectos ha quedado acreditado.

En consecuencia y habiéndose evaluado de forma correcta por el Tribunal de instancia los factores que son relevantes con respecto a la evaluación global del riesgo de confusión no cabe sino desestimar el motivo que nos ocupa tanto más teniendo en cuenta, primero, que una evaluación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores que se tienen en cuenta y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios cubiertos y, en segundo lugar, que en esa evaluación global se considera que el consumidor medio de la categoría de productos en cuestión está razonablemente bien informado y es razonablemente observador, teniendo en cuenta no obstante que el consumidor promedio rara vez tiene la oportunidad de comparar las diversas marcas directamente y, por lo tanto, debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas.

QUINTO.- Plantea seguidamente el recurrente que Karmine monde S.L. está en el mercado del calzado desde 1995 bajo el signo Karmine mode, de donde se desprende que esta utilizando ese signo desde hace más de 20 años en España y otros países sin oposición ni rechazo del demandante ni de otros terceros, operando leal y pacíficamente en el tráfico.

Que por tanto está utilizando la denominación social conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial antes de la solicitud de las marcas por la actora, siendo así que sin embargo la actora no ha solicitado en la demanda el cambio de la denominación social a pesar de utilizarse en la comercialización desde 1995.

Y en relación a ello critica que no se haya estimado en la instancia la excepción de nulidad formulada.

En efecto, critica el recurrente la decisión de la Sentencia de instancia de considerar que no es posible alegar por vía de excepción la nulidad de una marca, siendo solo posible mediante el uso de la reconversión.

Afirmala recurrente que ello no es así pues conforme a la STS 160/95 en relación a la legislación marcaria, art. 9.1.d) en relación el art. 52 LM y los artículos 60.1.c) en relación con el art. 8.4 RMUE, es dable formular nulidad vía excepción en el caso de estar utilizando un signo en el tráfico de alcanza no únicamente local.

Posición del Tribunal.

Debe en primer lugar aclararse que es diversa la naturaleza de los derechos de alcance no meramente local de la marca no registrada. Aquellos no son signos identificativos de productos y servicios mientras que ésta, la marca no registrada, sí lo es.

Tal diferencia resulta en la propia normativa. En la LM el art. 9.1.d) se refiere a derechos anteriores distintos a los marcarios, contemplando expresamente la denominación social respecto de la que se establece que no es posible el registro de marcas -y caso de estar ya registrada, lo configura como causa de nulidad relativade aquellos signos que sean denominación social de una persona jurídica que identifique en el tráfico a una persona distinta del titular de la marca si,



por ser idéntica o semejante al signo y a su ámbito de aplicación, existe riesgo de confusión.

Por el contrario a la marca se refieren los artículos 6.2 d) y 34.5 de la LM, constituyéndose también la no registrada como causa de prohibición y nulidad relativa cuando siendo signo idéntico o similar al anterior respecto de productos y servicios designados idénticos o similares exista riesgo de confusión.

Lo relevante de esta distinción radica en que para adquirir protección en el caso de un derecho anterior como una denominación social, es bastante con el uso. Así se desprende de la STGUE de 7 de febrero de 2019, asunto T-287/17 y del tenor literal del art 9.1.d) LM.

Sin embargo una marca no registrada solo es reconocible cuando es notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis CUP, entendiéndose como tal la que se define como marca que goza de renombre de la actual LM (art. 8.1 y 34.2 c) de la LM) salvo por el hecho de que no está registrada y sólo goza de protección jurídica dentro del principio de especialidad. De hecho, el TJUE en su Sentencia de 22 de noviembre de 2007 -asunto C-328/06- apela, por analogía, a la Sentencia de 14 de septiembre de 1999, asunto C- 375/97, que es la que establece por primera vez de la noción de marca que goza de renombre.

Por tanto, desde nuestro punto de vista, lo que se describe en el argumento del motivo que nos ocupa es el uso de un signo a título de marca que no ha sido registrada, que es lo que tiene lugar cuando se utiliza la denominación social para la comercialización de los productos de la empresa, utilizando en suma dicha denominación en el tráfico económico para identificar los productos propios de su objeto social.

Sin embargo tal uso, al igual que ocurre con las marcas registradas, no confiere por sí mismo la notoriedad - art 6.2.d) LM- en el sentido del art. 6 bis CUP, derecho marcario exclusivo alguno sobre el mismo, de prioridad, que solo se puede adquirir cuando por su uso haya difusión y reconocimiento del signo por una parte relevante de los consumidores pertinentes, hecho sobre el que prueba alguna se ha articulado respecto del signo Karmine mode.

Es cierto que también invoca el art. 9.1.d) LM en relación al art. 8.4 RMUE para sustentar, sin diferenciarlo de un signo utilizado marcariamente, un derecho de alcance no únicamente local -la mera denominación socialque sirva de oposición a la infracción por ser incompatible la invocación con aquél de una marca posterior.

Al margen de lo confuso del argumento al mezclar derechos con regímenes difersos tal cual hemos querido diferenciar del argumento, es lo cierto que se trata de una decisión que entronca directamente con un aspecto procesal que también es objeto de mención en uno de las alegaciones del recurrente tal y como hemos descrito y sobre lo que nos pronunciaremos al examinar el motivo concreto formulado para, como podemos adelantar, considerar que no cabe formular la alegación vía excepción, desactivando en todo caso la posible nulidad de los signos de la actora en base a la existencia de un derecho anterior y prioritario de la demandada.

SEXTO.- Dedicar el siguiente de los alegatos a lo relativo a la acción de daños y perjuicios.

Alega que es cierto que hubo requerimiento previo por la actora -doc 15 a 19 demanda-, pero se negó la infracción por las razones ya expuestas. Entiende además que para estimar la acción no solo debe estimarse que hay riesgo de confusión, sino también acreditar un perjuicio para el carácter distintivo de la marca, de modo tal que se pruebe, conforme exige la jurisprudencia que cita, que como consecuencia del uso de la marca, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio.



Concluye el motivo afirmando que en el caso no se ha acreditado perjuicio, no habiendo daño ni nexo causal que acredite el derecho indemnizatorio reclamado.

Posición del Tribunal.

Es cierto que, como dice la STS 516/2019, de 3 de octubre, la jurisprudencia exige que el daño sea acreditado, pero, añade, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño (*ex re ipsa*), sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.

El caso más prototípico es el de la coexistencia en un mismo mercado de productos idénticos con signos similares, pues tal coexistencia acredita por sí mismo competitividad que no es leal cuando se burlan los derechos de exclusividad, produciendo indefectiblemente la existencia del daño - STS 910/2001, de 10 de octubre y SAP Madrid, Secc 28, de 7 de junio de 2011-

No se olvide que el daño que resulta la legislación marcaria es de naturaleza normativa (dice la STS *ut supra* que la regulación marcaria para el cálculo del daño evidencia que el objeto de la acción indemnizatoria " *trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia el apartado 1 del art. 43 LM , porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida*") y de imputación objetiva cuando, como es el caso, se producen las conductas a que hace referencia el art. 42.1 LM en relación a su artículo 34.3 a) y f) del mismo texto legal.

Por otro lado, la infracción al carácter distintivo solo es exigible en el caso de la infracción de marcas de renombre, siendo así en el caso la infracción se sustenta en el riesgo de confusión que no exige tal condición o requisito de infracción.

En consecuencia, y habiéndose confirmado la infracción marcaria y concurriendo los presupuestos legales, debemos reafirmar que la acción indemnizatoria debe ser estimada y el motivo desestimado.

SÉPTIMO.- En cuanto a la excepción de nulidad, dice el apelante que yerra la Sentencia de instancia al considerar que no es posible alegar por vía de excepción la nulidad de una marca, siendo solo posible mediante el uso de la reconversión. Pero ello no es así, afirma, conforme a la STS 160/95 así como en relación a la legislación marcaria, art. 9.1.d) en relación el art. 52 LM y los artículos 60.1.c) en relación con el art. 8.4 RMUE que establece tal posibilidad en el caso de estar utilizando un signo en el tráfico de alcanza no únicamente local.

Posición del Tribunal.

Conforme al artículo 127.3 RMUE 2017/1001, " *En las acciones citadas en el art. 124, letras a) y c), la excepción de caducidad de la marca de la Unión presentada por una vía que no sea la demanda de reconversión, será admisible en la medida en que el demandado alegue que la marca de la Unión puede caducar por falta de uso efectivo en el momento en que se interpuso la acción.*".

En consecuencia la nulidad de la marca europea no puede pretenderse por vía distinta a la reconversional por lo que, en cualquier caso, no cabe invocar el art. 8.4 en relación al art. 60.1.c) RMUE en relación al art. 9.4 LM para fundamentar vía excepción la nulidad de las marcas de la actora.

Por el contrario la nulidad de la marca española sí puede ser planteada por vía excepción. Sin embargo, en los casos de acumulación con la marca europea debe prevalecer la uniformidad del trámite procesal, incluidas las cuestiones sobre nulidad de marcas, con independencia de su clase por razón del territorio por al menos tres razones, a saber, en primer lugar porque la Sentencia se dicta por este



Tribunal en funciones de Tribunal de la Marca Europea por razón de su competencia exclusiva en la aplicación del RMUE, segundo, porque se ha reconocido de forma explícita la posibilidad de la acumulación de acciones relativas a otras marcas como las nacionales - DA Primera LM- lo que trae su justificación en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias respecto de marcas idénticas o similares de distinto ámbito territorial y, tercera, porque de admitir una doble norma procesal en un mismo procedimiento cabría la posibilidad de que en el propio procedimiento, por infracción procesal, acabara dictándose resoluciones contradictorias -nulidad/no nulidad- atentando al principio de seguridad jurídica del art. 9 CE.

De hecho en el caso, ante la falta de reconvención respecto de la marca UE, se daría la paradójica situación de que sería dable -en la hipótesis planteada por el demandado- estimar la nulidad respecto de una marca no europea lo que, en todo caso, carecería de efecto real alguno dado que, en todo caso, de apreciarse infracción de marca europea, la sentencia seguiría siendo de condena al quedar incólume la marca europea una vez afirmado el riesgo de confusión de los signos utilizados por el demandado respecto de la marca europea.

En consecuencia, habiéndose pretendido la nulidad de la marca UE, la pretensión de nulidad de la marca nacional carece de un marco procesal diferenciado al estar, por las razones expuestas sometida a la especialidad contemplada en el art. 127.3 RMUE ya referenciado.

El motivo queda por tanto desestimado.

OCTAVO.- En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose desestimado en parte el recurso de apelación no cabe sino hacer expresa imposición de las costas a la parte apelante - art 398 LEC-.

NOVENO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, procede acordar la pérdida para el apelante de la totalidad del depósito hecho para recurrir - DA 15ª, número 9 LOPJ-, al que se le dará el destino previsto en la ley.

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

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación, entablado por la parte demandada, Karmine Mode S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. José Luis Gil Valero contra la Sentencia dictada el día 15 de enero de 2019 por el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante, en funciones de Tribunal de Marcas de la Unión Europea, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.

Se acuerda la pérdida del depósito efectuado para recurrir.

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



Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

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

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

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ