



Roj: **SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301**

Id Cendoj: **03014370082020100142**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **25/02/2020**

Nº de Recurso: **1065/2019**

Nº de Resolución: **212/2020**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA N.º 1065 (U- 27) 19.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO n.º 333/18.

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 1.

SENTENCIA 212/2020

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veinticinco de febrero del año dos mil veinte.

El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, ubicado en Alicante, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por IBEREBRO, SA, apelante por tanto en esta alzada, interviniendo como su Procurador D. JUAN CARLOS OLCINA FERNÁNDEZ, con la dirección letrada de D. DAVID PELLISÉ URQUIZA; siendo la parte apelada VALUE RETAIL BARCELONA, SL y VALUE RETAIL MADRID, SL, actuando como su Procurador D. VICENTE MIRALLES MORERA, con la dirección letrada de D. MONTIANO MONTEAGUDO MONEDERO.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, se dictó Sentencia, de fecha 10 de mayo de 2019, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente : *"I. Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los les don Vicente Miralles Morera, actuando en nombre y representación de las entidades mercantiles Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L., contra la entidad mercantil Iberebro, S.A., debo:*

- a) *DECLARAR Y DECLARO que la marca española nº 3.545.901 (8) "TORRE VILLAGE" (mixta) es nula al estar incurso en las causas de prohibición de registro de los artículo 52.1 y 6 .1.b) de la Ley de Marcas (riesgo de confusión), a cuyo efecto, firme que sea esta sentencia, deberá librarse oficio o mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para comunicar la aclaración de nulidad de la marca española nº 3.545.901(8) "T TORRE VILLAGE" (mixta) y ordenar la cancelación de su registro y publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.*



b) *DECLARAR Y DECLARO que la utilización de la marca española n° 3.545.901(8) "TORRE VILLAGE" (mixta) y los signos "TORRE VILLAGE" descrita en el escrito de demanda infringe los derechos de exclusiva ostentados por las entidades mercantiles Value Retail Barcelona, S.L y Value Retail Madrid, S.L.*

c) *CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Iberebro, S.A.:*

c.1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

c.2.- A cesar inmediatamente en el uso de la marca española n° .545.901(8) "TORRE VILLAGE" (mixta) y los signos "TORRE VILLAGE" para distinguir los servicios de gestión y explotación de centros comerciales y otros servicios estrechamente vinculados, incluido su uso en Internet.

c.3.- A adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación .En particular, que en del tráfico económico cualesquiera nombres de dominio, soportes, materiales e inmateriales y cualesquiera documentos en los que se reproduzca la marca española n°3.545.901(8) "TORRE VILLAGE" (mixta) y los signos "TORRE VILLAGE" y cualquier mención que dé a entender que los servicios así identificados guarden relación con las entidades mercantiles Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L: o con centros comerciales "LA ROCA VILLAGE" o "LAS ROZAS VILLAGE".

c.4.- Al pago de las multas coercitivas por día transcurrido en el que subsista la infracción hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, cuya cuantificación se producirá, en su caso en fase de ejecución de sentencia.

c.5.- A publicar la sentencia condenatoria que se dicte en el presente procedimiento, a su costa, en dos periódicos de tirada nacional. A

Todo esto con expresa imposición de costas procesales derivada de la demanda principal a la demandada, la entidad mercantil Iberebro, S.A.

II. Que con DESESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda reconvenional presentada por el Procuradora de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Iberebro, S.A., contra las entidades mercantiles Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L., debo ABSOLVER Y ABSUELVO a las entidades mercantiles Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L., de la totalidad de los pedimentos contenidos en la demanda reconvenional. Todo esto con expresa imposición de costas procesales derivada de la demanda reconvenional a la parte demandada reconveniente, la entidad mercantil Iberebro, S.A."

SEGUNDO.- *Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo de apelación, en que se señaló para deliberación, votación y fallo el día 23 de enero de 2020, en que tuvo lugar.*

TERCERO.- *En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.*

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.-

1. La sentencia dictada en primera instancia ha estimado la demanda, en la que se ejercitaban acciones por infracción de diversas marcas de la Unión Europea (marcas UE) y marcas españolas, titularidad de las actoras, y una acción de nulidad de una marca española, al considerar, dicho sea muy en síntesis, la existencia de riesgo de confusión a consecuencia del uso, por parte de la mercantil demandada, de dicha marca nacional y de ciertos signos.



De otro lado, la sentencia ha desestimado la reconvencción, al no acceder a la declaración de caducidad, por falta de uso real y efectivo en España, de las marcas de las demandantes.

2. El recurso de apelación interpuesto por la otrora demandada se articula en torno a una serie de motivos impugnatorios, que serán abordados en los siguientes fundamentos de la presente resolución, en los que, básicamente, reitera su petición de desestimación de la demanda y estimación de la reconvencción planteada en la instancia.

3. El "Preliminar" y los dos primeros motivos de impugnación refieren infracciones procesales con afectación, entre otros, del art. 24 de la Constitución española.

Así, se alega que la sentencia de primera instancia se ha limitado a reproducir, como fundamento de la estimación de la acción de infracción y de nulidad, por riesgo de confusión, lo razonado por este Tribunal en el auto de fecha 27 de febrero de 2019, en sede de medidas cautelares derivadas de este procedimiento, lo que significa que se ha prescindido de un enjuiciamiento "... ordinario y plenario de la infracción marcaria, que requiere de un análisis detenido y en profundidad de las cuestiones litigiosas suscitadas a la vista de toda la prueba practicada...", " endosando" su análisis al tribunal ad quem y privando, en definitiva, de la segunda instancia, lo que implica conculcación del art. 455 LEC.

Además, se añade que la sentencia adolece de exhaustividad y motivación (con infracción de los arts. 209 y 218 LEC y arts. 120 y 24 de la Constitución), pues omite el análisis de los hechos controvertidos fijados en la instancia (particularmente el carácter distintivo del vocablo VILLAGE y la existencia de una familia de marcas titularidad de las actoras), pronunciándose "selectivamente" sobre alguna de las cuestiones controvertidas, lo que provoca indefensión a la parte y conculcación del derecho amparado por el art. 24 CE.

La infracción de este derecho constitucional también devendría del error en la valoración de la prueba.

SEGUNDO. Intrascendencia de infracciones procesales de la sentencia cuando no se solicita en el recurso su declaración de nulidad.-

4. El recurso de apelación no deduce pretensión alguna de declaración de nulidad de la sentencia, pese a las infracciones que en ella considera cometidas.

5. Si la recurrente entiende que las infracciones procesales denunciadas (centradas todas en la sentenciadictada en primera instancia) podían merecer la calificación de inobservancia de " normas esenciales del procedimiento", originadora de indefensión, debería haber invocado el art. 225 LEC (" Nulidad de pleno derecho. Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 3.º Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión") y haber solicitado su declaración de nulidad.

Sin la petición de la parte, al Tribunal le está prohibido declarar la nulidad de la sentencia, pues el art. 227.2 párrafo segundo LEC dispone que " En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal".

En cualquier caso, la sentencia está suficientemente motivada (aunque no haya abordado alguna de las cuestiones controvertidas), en orden a explicitar las razones jurídicas que conducen a la estimación de la demanda, no existiendo infracción alguna del art. 455 LEC.

**TERCERO. Apelación por infracción de normas y garantías procesales.****Incongruencia omisiva. Desestimación por infracción de los arts. 459 y 215.2 LEC**

.-

6. Los motivos impugnatorios que estamos abordando denuncian, en definitiva, incongruencia omisiva de la sentencia de primera instancia, por no haber abordado una serie de cuestiones que fueron controvertidas en la instancia.

7. Sin embargo, existe un insalvable óbice procesal que impide abordarlos en esta segunda instancia, cual es que la propia parte recurrente ha dejado de acudir al cauce que le brinda el art. 215 LEC.

8. Constituyendo la incongruencia de la sentencia una infracción de una norma procesal (artículo 218.1 LEC, " *Exhaustividad y congruencia de las sentencias. Motivación*", " *Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate*"), el art. 459 LEC (" *Apelación por infracción de normas o garantías procesales*") exige, en su último inciso, que cuando en el recurso de apelación se alegue infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia, " *el apelante deberá acreditar que denunció oportunamente la infracción, si hubiere tenido oportunidad procesal para ello*".

9. Y esa oportunidad procesal existe, pues la denuncia de la infracción debería haberse articulado por el cauce previsto en el mencionado art. 215.2 LEC (" *Subsanación y complemento de sentencias y autos defectuosos o incompletos*", "2. *Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el Tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado por el Letrado de la Administración de Justicia de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla*").

Consecuentemente, la falta de reclamación expresa e inmediata cuando hay trámite para ello, que en el caso es la petición de complemento de la Sentencia, impide que prospere la denuncia efectuada ex novo ante este Tribunal.

10. Así lo sigue interpretando el Tribunal Supremo en sus más recientes resoluciones. La STS de 15 de septiembre de 2017 razona que " *Según el artículo 469.2 LEC , solo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, tal infracción o la vulneración del artículo 24 CE , se hayan denunciado en la instancia (SSTS 634/2010, de 14 de octubre ; 538/2014, de 30 de septiembre ; 241/2015, de 6 de mayo ; y 405/2015, de 2 de julio) . Es un requisito inexcusable, una carga impuesta a las partes que obliga a reaccionar en tiempo y forma, con la debida diligencia, en defensa de sus derechos, ya que de no hacerlo así pierden la oportunidad de denunciar la irregularidad procesal a través del recurso extraordinario. Su inobservancia excluye la indefensión, en cuanto la estimación de ésta exige que la parte no se haya situado en ella por su propia actuación (STC 57/1984, de 8 de mayo) , bien a través de un comportamiento negligente o doloso (SSTC 9/1981, de 31 de marzo ; 1/1983, de 13 de enero ; 22/1987, de 20 de febrero ; 36/1987, de 25 de marzo ; 72/1988, de 20 de abril ; y 205/1988, de 7 de noviembre) , bien por su actuación errónea (STC 152/1985, de 5 de noviembre) . No puede alegar indefensión quien se sitúa en ella por pasividad, impericia o negligencia (SSTC 112/1993, de 29 de marzo ; 364/1993, de 13 de diciembre ; 158/1994, de 23 de mayo ; 262/1994, de 3 de octubre ; y 18/1996, de 12 de febrero) .*



2.- *En consecuencia, si la recurrente consideraba que la Audiencia Provincial no había dado respuesta a todas las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, debería haber solicitado el complemento de sentencia a que se refiere el art. 215 LEC . Pero no puede dejar de cumplimentar dicho trámite y posteriormente denunciar una omisión que podría haberse subsanado (por todas, sentencia 450/2016, de 1 de julio , y las que en ella se citan)".*

11. Con ello, el Tribunal Supremo mantiene su criterio al respecto, perfectamente extrapolable a la segunda instancia. Y es que, como señala dicho Tribunal al interpretar este requisito desde la perspectiva del recurso extraordinario por infracción procesal - STS 11 de noviembre de 2010, 11 de mayo de 2012, 8 de junio de 2010, 12 de febrero de 2013, 28 de junio de 2010 -, "... Ante la incongruencia por omisión, la recurrente tenía la posibilidad de denunciar en la segunda instancia esta infracción mediante el ejercicio de la petición del complemento de la sentencia que prevé el artículo 215.2 LEC (...) y que hubiera permitido su subsanación. No habiendo acudido a este procedimiento, la denuncia de esta infracción es inadmisibles y, en el trance de dictar sentencia en que nos encontramos, debe ser desestimada (STS 16 de diciembre de 2008)".

12. Lo cual es consecuente con lo que significa el recurso de apelación, art. 456 LEC: mediante dicho recurso se pugna contra lo expresamente resuelto en la primera instancia, a fin de que, de acuerdo con la fundamentación fáctica y jurídica de las pretensiones deducidas en la primera instancia, el Tribunal pueda, mediante un nuevo examen de las actuaciones, dictar en su caso una resolución favorable al recurrente; mas no es posible impugnar lo no resuelto pues, en puridad, no lo ha sido. Por ello, la LEC establece esta regla de técnica procesal en apelación: es necesario poner de manifiesto al juez de primera instancia (ex art. 215) que la sentencia que ha dictado ha omitido pronunciamientos debidamente deducidos en el proceso, o el análisis de cuestiones controvertidas de relevancia, a fin de darle la oportunidad de que resuelva acerca de ellos, efectuando los razonamientos que la cuestión exija. Lo que no cabe, pues lo proscriben el art. 459 LEC, es alegar en el recurso la incongruencia omisiva cuando la parte ha tolerado, por su inacción, dicha infracción procesal.

CUARTO. Incongruencia omisiva de la sentencia sobre la notoriedad y/o renombre de las marcas de la parte actora: relevancia.-

13. La sentencia dictada en primera instancia delimita el objeto de la controversia en el apartado F) de su fundamento de derecho primero. La letra b) refiere " el carácter renombrado o no de las marcas "VALUE RETAIL" de la parte demandante" y la letra c), el carácter distintivo o no del término VILLAGE.

14. Sin embargo, en el fundamento de derecho cuarto, al abordar la acción declarativa de infracción marcaria, conscientemente elude el análisis del carácter notorio o renombrado de las marcas de la actora: "... dado que queda acreditada la existencia del riesgo de confusión sin necesidad de analizar el carácter notorio o renombrado de las marcas de las entidades demandantes, puede estimarse la acción declarativa de infracción marcaria, sin más razonamientos".

15. Existe, por tanto, una palmaria incongruencia omisiva de la sentencia acerca de la viabilidad de la acción de infracción fundada, respecto de las marcas españolas, en el art. 34.2.c de la Ley de Marcas (en redacción vigente a la fecha de presentación de la demanda, referido a marcas notorias y renombradas) y en el art. 9.1.c del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE) de 14 de junio de 2017 (que sólo alude a marcas renombradas), en cuanto a las marcas UE.

16. Dicha incongruencia ha sido consentida por ambas partes procesales, pues ninguna de ellas activó el mecanismo procesal del complemento de sentencia, a fin de que el juzgador a quo abordara el análisis de la notoriedad y/o renombre de las marcas de las actoras.



17. La incongruencia, y la pasividad de las partes ante ella, no es inane en cuanto al ámbito de la apelación.
18. No parece que sea necesario extenderse en argumentar que la protección que dispensa a una marca su carácter notorio y/o renombrado es más intensa que la otorgada por la mera existencia de riesgo de confusión.
19. Hasta tal punto lo entendió así la parte demandante, que dedicó sus esfuerzos alegatorios en primertérmino a la notoriedad de sus marcas (hecho tercero, fundamento jurídico material primero) y, en segundo lugar, a la existencia de riesgo de confusión (hecho cuarto, fundamento jurídico procesal segundo). Es decir, fundó la infracción marcaria primeramente en el carácter notorio de sus marcas y, en segundo lugar, en la existencia de riesgo de confusión.
20. También lo apreció así el juzgador de instancia, que, en el apartado F del fundamento primero fijó comosegundo hecho controvertido el carácter renombrado o notorio de las marcas de la parte demandante y, como hecho tercero, su carácter distintivo.
21. Es claro, por tanto, que la sentencia debería haberse pronunciado sobre dicha condición de las marcas de la actora y sobre si se había producido su infracción, desde esa perspectiva.
22. Sin embargo, y como hemos dicho, ambas partes han consentido la omisión, aquietándose a la falta de análisis de las muchas cuestiones que la infracción de las marcas renombradas conllevan, como por ejemplo, y como punto de partida, la prueba de su notoriedad o renombre.
23. Debería haber sido la demandante la que, caso de interesarle a su estrategia procesal que sus marcas tuvieran en este procedimiento el carácter de notorias o renombradas, debería haber planteado el complemento de la sentencia, pero no lo hizo.
24. En lo que ahora interesa, y por lo dicho, la infracción marcaria desde el punto de vista de la notoriedad y/o renombre de las marcas titularidad de las mercantiles demandantes queda fuera del ámbito de la apelación. Ninguna relevancia tiene, a nuestro entender, que la apelante haya dedicado un breve hecho quinto a la ausencia de notoriedad, pues, al callar la sentencia recurrida sobre este aspecto, y no haber instado la actora el complemento de sentencia, la cuestión queda al margen de la apelación.
25. No sería aceptable, por lo dicho, que este Tribunal abordara, ex novo, la condición de notorias o renombradas de las marcas de las demandantes, en tanto, de un lado, insistimos, las partes han consentido la incongruencia omisiva de la sentencia de instancia, y, de otra, de entender en esta resolución que existe prueba de la notoriedad y/o renombre y que ha existido infracción de tales marcas, se daría una suerte de reformatio in peius para el demandado, pues comprobaría que ha sido su recurso de apelación es el que habría brindado la oportunidad procesal para ello.
26. Ello significa que la apelación quedará circunscrita, como se hiciera en la sentencia de instancia con el beneplácito de las partes, al análisis de la infracción desde la perspectiva del riesgo de confusión, y de la caducidad por falta de uso de tales marcas infringidas.

QUINTO. Determinación de las marcas cuya protección se impetra por vía del art.

9.1.b RMUE.-

27. Pese a la confusión que la redacción de la demanda produce en cuanto a las marcas (y clases registradas) por las que se acciona (que culmina en su suplico, en el que, sorprendentemente, no se deduce la habitual pretensión declarativa de infracción de unas marcas plenamente identificadas, refiriendo, de modo harto genérico, que se declare que la utilización de los signos controvertidos "...



infringe los derechos de exclusiva ostentados por Value Retail Madrid y Value Retail Barcelona"), el escrito de oposición al recurso de apelación despeja todas las dudas, pues en su folio 12/38 manifiesta que las clases 35 y 36 "... son las únicas clases para las que las marcas VALUE RETAIL se han hecho valer en el presente procedimiento". Téngase en cuenta que, en el hecho tercero de la demanda, se detallaron una pluralidad de marcas, registradas para numerosas clases, distintas de las anteriores.

28. No se muta con ello, pero sí se aclara, lo mantenido en la instancia, pues ya en el folio 5/72 de la contestación a la reconvención se alegó que "... mis representadas aludieron en todo momento en su demanda a las clases 35 y 36 de las Marcas Value Retail como las clases en que se producía una identidad o similitud de ámbitos aplicativos con los signos en conflicto...".

29. Por lo tanto, y en lo que interesa a los razonamientos que seguidamente se harán, las cuestiones a abordar quedarán circunscritas a las citadas clases.

SEXTO. Legitimación para solicitar la caducidad por falta de uso.-

30. Por razones sistemáticas, parece conveniente comenzar por el análisis de la pretensión de caducidad por falta de uso, deducida en la reconvención.

La reconvención pretendió la declaración de caducidad, por falta de uso, de las cinco marcas UE y tres marcas españolas por cuya infracción se accionó en la demanda.

31. La sentencia recurrida ha considerado de aplicación (de acuerdo con la remisión efectuada por los arts. 124.d y 129 RMUE) el art. 59.a de la Ley de Marcas (LM), y ha negado legitimación a IBEREBRO para solicitar la declaración de caducidad de marcas para servicios distintos de los integrados en la clase 35, por cuanto ello no le reporta ninguna ventaja o utilidad. El magistrado hace especial hincapié en que la demandada ha registrado su marca para la clase 35, por lo que "... no se explica cómo la declaración de caducidad de los registros marcarios de las entidades demandantes para clases distintas de la clase 35 puede reportar una ventaja o utilidad a IBEREBRO....".

32. La apelante considera que sí posee legitimación (recordemos que el art. 59.a LM la atribuye a cualquier persona afectada o que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo) porque la demanda se refería a una pluralidad de clases y porque los registros de las actoras "... pueden impedir o limitar el alcance objetivo de su proyectado TORRE VILLAGE...", ya que, aparte de los servicios que se vayan a prestar a consumidores finales, también habrá otros que tengan como destinatarios a empresarios. Al afirmar su legitimación, la recurrente insiste (apartado 9.2 del escrito de apelación) en la caducidad parcial de las marcas de la actora, para servicios distintos de la clase 35.

33. El motivo se desestima.

De una parte, porque compartimos plenamente los razonamientos vertidos en la instancia, anteriormente apuntados, a los que nos remitimos a fin de evitar inútiles reiteraciones.

34. De otro lado, porque este Tribunal, en varias resoluciones, ha negado la posibilidad de que, en la reconvención, se solicite la declaración de caducidad por falta de uso de marcas que no se alegan infringidas en la demanda. Lo cual guarda indudable conexión con la legitimación de que estamos hablando: si la reconvención se refiere a marcas y/o clases distintas de las aquéllas cuya protección se impetra en la demanda, el demandado reconviniendo carece de legitimación para pretender su declaración de nulidad o caducidad.

35. Así:

i) En la sentencia n.º 785/19, de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dijimos que "... la oposición de la caducidad por desuso a través de la demanda



reconvencional ha de referirse a los productos y servicios que fundamentan la acción de violación y, en nuestro caso, el penúltimo párrafo de la página 21 de la demanda y las peticiones declarativas del suplico de la demanda los reducen a los de las clases 17, 19 y 20, por lo que la caducidad no puede referirse a los productos de la clase 12, excluida del fundamento de la acción de violación. Las razones de esta conclusión son: i) la aplicación analógica de la alegación de la falta de uso en sede de oposición a la solicitud del registro de una MUE (artículo 47.2 RMUE) y de nulidad relativa de una MUE (artículo 67.2 RMUE) que se reducen a los productos y servicios en los que se basa la oposición o la solicitud de nulidad relativa; ii) el principio dispositivo en el proceso civil (artículo 216 LEC); iii) la exigencia sobre el contenido de la demanda reconvencional a la que se refiere el artículo 406.1 LEC (Sólo se admitirá la reconvención si existiere conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal), lo que obliga a que el objeto de la reconvención tenga conexión con el objeto de la demanda principal".

ii) En la sentencia n.º 1102/19, de siete de octubre del año dos mil diecinueve, insistimos en que " La reconvención por nulidad o caducidad de una marca se articula como fórmula defensiva frente a la acción de infracción planteada de contrario: efectivamente, si la marca cuya protección se impetra en la demanda es nula o ha caducado, no existirá infracción alguna.

Por ese motivo, no es aceptable la reconvención que ataque una marca que no constituya fundamento de las pretensiones deducidas en la demanda".

36. Por ello, si los títulos de propiedad industrial que se consideran infringidos con el uso de la marca española de la demandada (registrada para la clase 35) son las marcas UE y nacionales indicadas en la demanda, para servicios de las clases 35 y 36, compartimos el criterio de que la mercantil demandada carece de legitimación para solicitar la declaración de caducidad de dichas marcas, para productos y servicios distintos de los integrados en la clase 35, puesto que son los únicos que entran en colisión directa y actual con los que aquélla ha intentado proteger mediante el registro de su marca nacional.

SÉPTIMO.-

37. Corolario de lo expuesto en el fundamento anterior, y dado que el esfuerzo alegatorio del recurso se centra en la falta de uso de las marcas UE y nacionales de las actoras para servicios distintos de los integrados en la clase 35 (existe, pues, un aquietamiento a la desestimación de la reconvención en lo que a éstos se refiere), el motivo impugnatorio mediante el que se pretende que se revoque el pronunciamiento de instancia y se declare la caducidad parcial de dichas marcas para las clases referidas, está abocado al fracaso.

OCTAVO. Marcas y signos enfrentados.-

38. En el hecho primero de la demanda se identifican las marcas UE y españolas de las actoras que se consideran infringidas: las marcas "La Roca Village" (tres marcas UE y dos marcas españolas) y las marcas "Las Rozas Village" (dos marcas UE y dos marcas españolas). Registradas, en lo que al pleito interesa, en la clase 35.

39. Se trata, en ambos casos, de marcas denominativas y mixtas: las marcas españolas son denominativas, con las palabras "La Roca Village" o "Las Rozas Village"; las mixtas, marcas UE, con una composición en las que aparecen también dichos elementos denominativos.

40. Así, por todas, la marca UE mixta n.º 10.363.711, titularidad de Value Retail Madrid, con la siguiente representación gráfica:

LAS ROZAS  VILLAGE

41. Y la marca UE mixta n.º 3.509.031, titularidad de Value Retail Barcelona:

LA ROCA  VILLAGE

42. La marca española de la parte demandada, cuya nulidad se ha solicitado por riesgo de confusión, es "TTORRE VILLAGE", mixta n.º 3.545.901, para la clase 35, con la siguiente representación gráfica:



43. La infracción marcaria provendría del uso de dicha marca y de los signos TORRE VILLAGE, con servicios relacionados con un centro comercial.

NOVENO. Riesgo de confusión, desde la perspectiva de la acción de infracción marcaria. Generalidades.-

44. Como venimos diciendo, el litigio gira en torno a la existencia o no de riesgo de confusión, en que se ha fundado la estimación de la acción por infracción marcaria y de nulidad de la marca española, desde la perspectiva de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, lo que supone la aplicación del art. 9.2.b RMUE ("*... el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:*

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para



los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca").

45. Este Tribunal viene habitualmente abordando el análisis del riesgo de confusión (desde el conocido como Asunto "Matrix - DediegoMatrix", sentencia de 18 de marzo del 2010, que recoge criterios ya apuntados en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005), con una serie de razonamientos, perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

46. 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:

47. 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.

48. 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.

49. 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.

50. 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.

DÉCIMO. Existencia de riesgo de confusión. Familia o serie de marcas. Distintividad adquirida de la palabra "Village".-

51. Procederemos, a continuación, a aplicar los criterios expuestos en el fundamento anterior al caso que nos ocupa.
52. 1º) En primer lugar, hemos de determinar el concepto de público pertinente susceptible de padecer el riesgo de confusión. El público pertinente normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer), siendo un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas y que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada (STJUE del caso Lloyd Schuhfabrik Meyer citada, y entre otras, STGUE de 13 de febrero de 2007). Según jurisprudencia europea constante " *el público pertinente está formado por consumidores que pueden utilizar tanto los productos y servicios de la marca anterior como los de la de marca solicitada*" (STGUE de 26 de junio de 2014, con cita de la previa del mismo Tribunal de 30 de septiembre de 2010).
53. En el presente asunto, el público destinatario de los productos y servicios de la actora y de la demandada es idéntico, esto es, se trata de un consumidor medio de servicios relacionados con centros comerciales
54. 2º) En segundo lugar, la comparación de los signos debe realizarse desde los planos fonético o literario, gráfico o visual y conceptual.
55. Las nueve marcas por las que se acciona en la demanda presentan, como característica común, la utilización de la palabra "Village", a la que se une una localización geográfica (La Roca o Las Rozas), en que se encuentran situados los centros comerciales outlet que gestionan las actoras. En las mixtas, se añade un dibujo.
56. No es desdeñable considerar que nos encontramos ante una auténtica familia, o serie, de marcas, por cuanto presentan esa característica común. Desde luego, esas nueve marcas son un número más que suficiente (STJUE de 13 de septiembre de 2007, asunto BAINBRIDGE, C-234/06) para afirmar la existencia de esa familia. Lo relevante, en cualquier caso, y como destacara el Abogado General en dicho asunto es que esas nueve marcas están presentes en el mercado y se están usando para servicios de la clase 35, como revela el incontestable hecho de que se ha desestimado la caducidad por falta de uso respecto de ellas.
57. Según esa sentencia, puede considerarse que existe una "serie" o una "familia" de marcas, especialmente, bien cuando esas marcas anteriores reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, bien cuando se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria.
58. En el caso que nos ocupa, este Tribunal entiende que el elemento nuclear e identificador de esa familia marcaría gira en torno al elemento denominativo "VILLAGE", que se repite absolutamente en todas ellas.
59. 3º) En lo que se refiere a la comparación entre los servicios, la identidad es absoluta, pues no se discute.



60. La conclusión que alcanzamos, a la vista de los razonamientos anteriores (similitud entre los signos enfrentados, para servicios idénticos, dirigidos a un consumidor medio), es la existencia de riesgo de confusión, por cuanto el público pertinente puede creer erróneamente que servicios de la demandada tienen el mismo origen empresarial que los designados con las marcas de la actora, o existe algún tipo de asociación o vinculación entre las empresas titulares.
61. El riesgo de confusión derivado de la existencia de una familia de marcas anteriores sólo puede invocarse cuando se cumplen cumulativamente dos requisitos. En primer lugar, las marcas anteriores que formen parte de la "familia" o de la "serie" deben estar presentes en el mercado, lo que sucede en el caso que nos ocupa, como ya se ha dicho. En segundo lugar, la marca posterior no sólo debe ser semejante a las marcas pertenecientes a la serie, sino también tener características que puedan relacionarse con ésta. Podría no ser éste el caso, por ejemplo, cuando el elemento común a las marcas seriales anteriores se utilice en la marca solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente en las marcas que pertenecen a la serie o con un contenido semántico distinto.
62. Sobre el riesgo de confusión, respecto de una familia de marcas, no está de más recordar que la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 2008, ya recalcó que puede verse agravado por dicha circunstancia. En efecto, en tal supuesto, puede suscitarse un riesgo de confusión por la posibilidad de asociación entre la marca solicitada y las marcas anteriores que forman parte de la serie, cuando la marca solicitada tiene con aquéllas similitudes que pueden inducir al consumidor a creer que forma parte de esa misma serie y, por ello, que los productos que designa tienen el mismo origen comercial que los cubiertos por las marcas anteriores o un origen relacionado. Tal riesgo de asociación entre la marca solicitada y las marcas de serie anteriores, que puede provocar una confusión sobre el origen comercial de los productos designados por los signos en conflicto, puede existir incluso cuando la comparación entre la marca solicitada y las marcas anteriores, individualmente consideradas, no permite acreditar la existencia de un riesgo de confusión directa. En presencia de una "familia" o una "serie" de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa "familia" o esa "serie" de marcas.
63. En definitiva, tratándose de marcas incluidas en una familia o serie, la citada STJUE pone de manifiesto que es más probable que el consumidor "... detecte un elemento común (...) y asocie con esta familia o serie otra marca que contenga el mismo elemento común...". " En presencia de una "familia" o "serie" de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas".
64. En el caso que nos ocupa, la partícula "Village" está presente en los signos confrontados, y además lo hacen el mismo orden, como palabra final del elemento denominativo dominante (La Roca Village / Las Rozas Village vs **Torre** Village. Nótese que la palabra Torre aparece en la marca resaltada en negrita, diferenciada por tanto de la palabra Village).
65. Se ha insistido por la apelante en que el término "Village" carece de fuerza distintiva, y no se ha acreditado su secondary meaning (distintividad sobrevenida), utilizando para ello argumentos de muy variada naturaleza.
66. Sin embargo, todos encuentran adecuada contestación en la circunstancia, que consideramos acreditada a la vista de la prueba practicada en el



procedimiento, de que la palabra "Village" ha adquirido, por su uso, un importante carácter distintivo, identificador de los servicios prestados por las demandantes.

67. Ciertamente es que el término "Village" puede ser catalogado, en principio, de débil y poco distintivo de los servicios prestados por las actoras, pues no son pocos los usos que se le dan: hay en España (también en Europa) varios centros comerciales que incluyen la partícula "Village" y numerosas marcas que también la emplean para servicios de la clase 35. Con estos antecedentes, debidamente probados en el procedimiento, y atendiendo al público pertinente, no cabe negar carácter genérico o descriptivo al término "Village". La adición de una localización geográfica poco añadiría, más allá de indicar el lugar en que se ubica el centro comercial.
68. Sin embargo, la prueba articulada por la parte demandante (en orden a la notoriedad, pero cuyas conclusiones pueden perfectamente ser utilizadas en orden a la valoración de la distintividad), pone de manifiesto que el consumidor medio relaciona ya el término "Village", incluido en las marcas que nos ocupan (elemento geográfico más Village), con un determinado origen empresarial. Muestra de ello es el millonario número de visitantes de ambos centros comerciales (incluso el situado en la provincia de Barcelona superó en número de visitas a la Sagrada Familia en algún año), su posicionamiento en internet y redes sociales, la abundante publicidad de las marcas en todo tipo de publicaciones nacionales e internacionales (incluida TV, con noticias y reportajes, y cuñas de radio), su posicionamiento dentro del ranking de centros comerciales en Europa, los premios o reconocimientos que han recibido las titulares de dichas marcas por la gestión de los centros o, incluso, y por último, alguna resolución judicial (como la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 12 de enero de 2016, en que se dice que " 30. La marca La Roca Village es el nombre de un importante centro comercial, que como reconocen pacíficamente las partes, constituye actualmente un importante destino turístico dentro de la provincia de Barcelona" o "... la especial distintividad que ha alcanzado el centro comercial "La Roca Village".
69. La distintividad sobrevenida de la marca, o secondary meaning, permite otorgar protección a signos genéricos o descriptivos que, aun siendo débiles y careciendo de carácter distintivo intrínseco, lo adquieren mediante su uso, de modo que el público pertinente atribuye ya un origen empresarial a los productos o servicios, que permite distinguirlo de otros competidores.
70. Se trata, en definitiva, de una cuestión probatoria y valorativa, y este Tribunal, como decimos, a la vista de la prueba practicada, considera que las marcas de las actoras, más allá del valor que puedan tener sus distintos elementos separadamente considerados, han adquirido una individualidad propia, como un todo, a consecuencia del esfuerzo y de la inversión efectuados por sus titulares. Lo que permite diferenciar su origen empresarial con el de los competidores y las hace dignas de la protección que impetran.
71. La conclusión a la que llega este Tribunal sería la misma, aunque no se considerara la existencia de la familia o serie de marcas a que nos venimos refiriendo: el riesgo de confusión seguiría presente.
72. Lo que conduce, en definitiva, a confirmar la sentencia de instancia en lo que a la estimación de la acción por infracción y a la acción de nulidad se refiere.

DÉCIMO PRIMERO.-

73. La desestimación del recurso de apelación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho, tal y como pretende la recurrente.



La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso (D. A. 15ª.9 LOPJ).

UNDÉCIMO.-

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2ºLEC-, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de este Auto, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer de la Sala.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con **desestimación** del recurso de apelación interpuesto por la representación de IBEREBRO, SA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, de fecha 10 de mayo de 2019, en los autos de juicio ordinario n.º 333 / 2018 **debemos confirmar y confirmamos dicha resolución**, imponiendo las costas a la parte apelante.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/ impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución 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.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, 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 la Sala 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-