



Roj: **SAP A 2169/2019 - ECLI: ES:APA:2019:2169**

Id Cendoj: **03014370082019100855**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **25/04/2019**

Nº de Recurso: **568/2018**

Nº de Resolución: **538/2019**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 2169/2019,**
AAAP A 394/2019

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN

EUROPEA

ROLLO DE SALA n.º 568 (30-U) 18.

PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 505/17.

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 2.

SENTENCIA NÚMERO 538/19

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).

En la ciudad de Alicante, a veinticinco de abril del año dos mil diecinueve.

El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, SL, parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procuradora D. GLORIA GARCÍA CAMPOS, con la dirección letrada de D. DAVID MAEZTU LACALLE; siendo la parte apelada, impugnante asimismo de la sentencia, DEUTSCHE TELEKOM, AG, actuando con su Procurador D.ª VIRGINIA SAURA ESTRUCH, con la dirección letrada de D.ª ANA CASTEDO GARCÍA.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, se dictó Sentencia, de fecha 21 de marzo de 2019, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña Virginia Saura Estmch, Procurador de los Tribunales y de la mercantil DEUTSCHE TELEKOM, A.G. contra SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, S.L. por lo que, en consecuencia: A) Declaro que:



- *DEUTSCHE TELEKOM AG es titular de la marca de la Unión Europea con número de registro 212.787.*
- *El uso del color PANTONE 675C y colores similares, llevado a cabo por SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, S.L. en los términos descritos en el Fundamento de Derecho Quinto de la presente constituye una infracción de los derechos marcados de DEUTSCHE TELEKOM AG.*
- *Dicho uso ha causado daños y perjuicios a DEUTSCHE TELEKOM AG, quedando la demandada obligada a indemnizarlos.*

B) *Condono a SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, S.L.:*

A estar y pasar por Las anteriores declaraciones. CA

A cesar en el uso llevado a cabo en los términos descritos en el Fundamento de Derecho Quinto de la presente del color PANTONE 675C y colores similares en sus establecimientos, publicidad, carteles, catálogos, páginas web o en cualesquiera medios electrónicos en la Unión Europea, incluyendo sin limitación los portales web www.conectabalea.com y www.scip.es/conectabalea/, y la cuenta de Conecta Balear en la red social Facebook.

A retirar del tráfico económico de la Unión Europea. a su costa, todos los materiales comerciales. promocionales y publicitarios, rótulos de establecimiento. cartelera. catálogos y cualquier otra clase de folleto o material dirigido al mercado español que reproduzcan el color PANTONE 675C y colores similares en los términos descritos en el Fundamento de Derecho Quinto de la presente.

A destruir, a su costa, todos los materiales comerciales, promocionales y publicitarios, rótulos de establecimiento, cartelera. catálogos y cualquier otra clase de folleto o material dirigido al mercado español o europeo que reproduzcan el color PANTONE 675C y colores similares en los términos descritos en el Fundamento de Derecho Quinto de la presente.

- *A abonar a DEUTSCHE TELEKOM AG la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS Y CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.94157€) así como los beneficios ilícitamente obtenidos que se liquiden en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento de Derecho Séptimo de la presente.*

- *A publicar el Fallo de la sentencia, a su costa, en el diarios Diario de Mallorca, en sus versiones digitales y en papel, así como la traducción al alemán del mismo en la versión en alemán del segundo, Mallorca Zeitung.*

C) *No se hace especial pronunciamiento en materia de costas*

D) *Se desestiman las demás pretensiones ejercitadas"*

SEGUNDO.- *Contra dicha Sentencia 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, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 7 / 3 / 19, en que tuvo lugar.*

TERCERO.- *En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo de dictar sentencia, debido a la complejidad y novedad del asunto objeto de litigio .*

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

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

Ejercitadas en la demanda, acumuladamente, acciones por infracción de marca de la Unión Europea (marca UE) y de nulidad de una marca española, la sentencia dictada en primera instancia la ha estimado parcialmente, desatendiendo la acción de nulidad y accediendo en parte a la acción por infracción, declarando que la demandada ha infringido la marca UE, de color, titularidad de la actora, con el

uso del color PANTONE 675C y colores similares -en la forma descrita en el fundamento quinto de la resolución-, condenándola, entre otros extremos, a cesar en el uso de dichos colores en sus establecimientos, publicidad, carteles, catálogos, páginas web o en cualesquiera medios electrónicos, de la Unión Europea, incluyendo dos portales web y una cuenta de Facebook.

Antes de seguir adelante, parece necesario mostrar los signos confrontados.

La marca UE titularidad de la actora es la marca de color n.º 212.787 (color reclamado: magenta (RAL 4010 Telemagenta)-, para las clases 38 y 42 (servicios de telecomunicaciones) con la siguiente representación gráfica:



La marca española titularidad de la demandada, que se considera infractora y cuya nulidad se impetra, es la n.º 3015358, "CONECTABALEAR", para las clases 38 y 42, con la siguiente representación gráfica:



En lo que respecta a la acción por infracción de marca UE, y según el fundamento de derecho quinto de la resolución recurrida, citado expresamente en su fallo:

i) El uso de la indicada marca nacional no infringe la marca UE, ni desde la perspectiva del art. art. 9.1.a) del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en adelante RMC, aplicable por razones de índole temporal), porque los pantones de ambas marcas son distintos, ni desde la de los arts. 9.1.b) (riesgo de confusión) ni art. 9.1.c) (protección reforzada de marcas notorias, aun cuando se le reconozca dicho carácter en el

fundamento cuarto), puesto que, aunque los colores sean similares, "... cuando se enmarca en un signo mixto, con una clara leyenda, incluso una tan débil como CONECTA BALEAR y un contorno de dos montañas y una antena emitiendo ondas, es sólo un elemento más que, por sí mismo no puede hacer que se genere un riesgo de confusión o siquiera de asociación, a pesar de ser una marca notoria y ser merecedora de una protección más intensa (SAP Alicante sección 8 de 5 de julio de 2013) ".

ii) Si es constitutivo de infracción (ex arts. 9.1.b y c RMC) el empleo del color que efectúa la demandada en suweb, folletos, oficinas, carteles, establecimientos, mobiliario, etc, pues es un color muy próximo al magenta y se sitúa en una posición predominante, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, en todos ellos.

En lo que se refiere a la acción de nulidad de la marca española (fundada en los arts. 52.1 , 6.1 y 8.1 de la Ley de Marcas), el fundamento de derecho sexto remite a los razonamientos del quinto, y concluye que es válida, pues ni existe riesgo de confusión o asociación con la marca UE, ni tampoco aprovechamiento de la notoriedad y prestigio de la misma.

Ambas partes están disconformes con la decisión.

La otrora demandante, mediante la impugnación de la sentencia, insiste en la íntegra estimación de su demanda, particularmente que se considere que existe también infracción con el uso por parte de la demandada de su marca nacional n.º 3015358 y que se declare su nulidad de pleno derecho.

La demandada, en su recurso de apelación, combate los pronunciamientos declarativos y condenatorios de la sentencia de instancia, aduciendo una serie de motivos impugnatorios, que serán abordados en los siguientes fundamentos.

SEGUNDO. Decisión de este Tribunal.-

Por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho, este Tribunal no comparte plenamente la decisión adoptada por el magistrado de instancia. Como se expondrá en los siguientes fundamentos, consideramos:

i) Que existe infracción de la marca UE notoria de la actora a consecuencia del uso de la marca española de la demandada:

Marca UE Marca española



ii) Que procede la declaración de nulidad de esta marca nacional, ex arts. 52.1 y 8 LM .

iii) Que también existe infracción de la marca UE por la utilización por la demandada del color PANTONE 675Cy colores similares en los soportes antes indicados.

Por tanto, se desestimarán los motivos de recurso de SOLUCIONES CORPORATIVAS IP relativos a la inexistencia de infracción, al amparo de los arts. 9.1.b y c RMC.

Del mismo modo, se estimará la impugnación de DEUSTCHE TELEKOM

**TERCERO. Notoriedad de la marca de la actora: amplitud geográfica de la notoriedad.-**

No es controvertido por la recurrente que la marca comunitaria de la actora sea notoria en Alemania; ahora bien, se alega que no tiene ese carácter en España, por lo que no es procedente analizar el caso al amparo del art. 9.1.c RMC.

Se desestima el motivo.

Hemos de partir del carácter unitario de la marca comunitaria (art. 1.2 RMC), que dispone: " *La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad*".

Cuando el art. 9.1.c RMC habla de marca que goce de notoriedad en la Comunidad, el TJUE ha interpretado con reiteración (STJUE de 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 , Pago; STJUE de 19 de diciembre de 2012, asunto C-149/11 , Leno Merken BV, y STJUE de 3 de septiembre de 2015, asunto C- 125/14 , Iron& Smih) que " *puede considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad* ".

En nuestra Sentencia 5 de julio de 2013 ya consideramos que una marca comunitaria podía obtener la protección de la marca notoria por el hecho de ser generalmente conocida en España; iguales razonamientos valen, por tanto, para el caso de Alemania.

La STJUE (Sala Segunda), de 6 de octubre de 2009 (dictada a consecuencia de una petición de decisión prejudicial) abordó la cuestión de la dimensión geográfica precisa para que una marca pueda cumplir con el requisito de ser " *notoriamente conocida en la Comunidad* ", afirmando que:

- a) El concepto de " *notoriamente conocida* " supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente.
- b) El público pertinente es aquel interesado por la marca comunitaria, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado.
- c) No puede exigirse el conocimiento de la marca comunitaria por un determinado porcentaje del público así definido.
- d) El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca (misma sentencia, por analogía, apartado 26).
- e) En el examen de este requisito, el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.
- f) En el ámbito territorial, debe considerarse que se cumple el requisito relativo al renombre cuando la marca comunitaria es notoriamente conocida en una parte sustancial del territorio de la Comunidad, que puede ser el territorio de un Estado miembro.

Añadiendo la STJUE de 3 de noviembre de 2015 que cuando se acredita el renombre de una marca comunitaria anterior en una parte sustancial del territorio de la Unión, que puede coincidir en su caso con el de un solo Estado miembro, no se puede exigir al titular de esa marca que aporte la prueba de ese renombre en el territorio del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de registro de la marca nacional posterior objeto de la oposición.



Por último, ninguna infracción de esta última sentencia se produce (la recurrente pretende que el titular debería haber demostrado que tiene en España un público comercialmente no insignificante) puesto que dicha sentencia ya hemos referido que sienta el criterio de que no es exigible al titular que pruebe la notoriedad en el estado miembro de que se trate, una vez demostrada dicha notoriedad en una parte sustancial del territorio de la UE. Téngase en cuenta que la referencia al público " *comercialmente no insignificante* " se efectúa con relación a la cuarta cuestión prejudicial planteada (*" En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, teniendo presente las particularidades del mercado interior, ¿puede suceder que la marca utilizada de manera intensiva en una parte sustancial de la Unión Europea sea desconocida para el público nacional pertinente y por ello no se cumpla el otro requisito necesario para la existencia del motivo de denegación del registro conforme a lo establecido en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva, al no haber riesgo de causar un perjuicio al renombre o al carácter distintivo de la marca anterior o de obtener una ventaja desleal de éstos? De ser así, ¿qué circunstancias debe demostrar el titular de la marca comunitaria para que se cumpla el requisito mencionado? "*) y ésta parte de una premisa que no se da en el caso que nos ocupa, cual es que la marca de la actora sea desconocida para el público nacional pertinente en España. Público que, obviamente, no es exclusivamente el español, sino que también es el alemán que visita España.

Pues bien, los datos que resultan de las alegaciones y prueba practicadas indican que varios millones de alemanes visitan al año las islas Baleares y que muchos de ellos tienen en Mallorca su segunda residencia, así como que la demandante cuenta con más de ciento sesenta y cinco millones de clientes repartidos por todo el mundo, invierte en España centenares de millones de euros en publicidad y cuenta en España con 40 oficinas, con miles de trabajadores (fundamentos de derecho tercero). Con estos datos, es obvio que se puede hablar de un público comercialmente no insignificante en España, hasta el punto de que la demandada, incluso, promociona sus servicios en alemán, lo que es signo inequívoco de que tiene en cuenta al consumidor medio de dicho país, en que no se discute el carácter notorio de la marca UE.

En conclusión, es correcto, como se hiciera en la instancia, analizar los presuntos actos de infracción desde la óptica del art. 9.1.c RMC.

CUARTO. Infracción de marcas notorias: criterios legales y jurisprudenciales.-

Partiendo, por tanto, de la notoriedad de la marca UE titularidad de la actora, el ámbito de la apelación, conformado por el recurso de apelación y la impugnación de la sentencia, comprende dos cuestiones: si existen o no los actos de infracción apreciados en ella y si dicha infracción alcanza o no al uso de la marca española de la demandada, registrada con posterioridad.

Se trata, en definitiva, de perfilar los actos infractores, a la luz de los arts. 9.1.b y c. RMC. Existiendo infracción desde la óptica del art. 9.1.c, a lo que dedicaremos el presente fundamento, sería innecesario abordar la infracción desde la perspectiva del art. 9.1.b RMC.

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

Esta protección reforzada a las marcas notorias exige, pues, de la concurrencia de varios requisitos, acumulativos:



El primero, que el signo sea idéntico o semejante a la marca registrada.

El segundo, que ésta sea notoria o renombrada.

El tercero, que se utilice para productos o servicios idénticos, similares o no similares a aquéllos para los que está registrada la marca.

El cuarto, que la utilización del signo sea realizada sin justa causa.

El quinto, que con la utilización de dicho signo se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

La reciente STS 2 de febrero de 2017 (Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro Vela), compendia la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la protección de las marcas notorias. De esta sentencia, pueden resaltarse las siguientes conclusiones:

i) La protección conferida a las marcas notorias no exige la existencia de un riesgo de confusión entre lossignos confrontados

ii) Lo relevante es que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ambos.

iii) El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo.

iv) El Tribunal debe examinar si el grado de similitud entre los signos, pese a ser ligero, es suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado establezca un vínculo entre los signos en conflicto.

v) Para la infracción no basta con la evocación: es necesario, además, que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad.

La STJUE de 18 de junio de 2009 (asunto LOreal) contiene interesantes razonamientos sobre los criterios a tener en cuenta para determinar la existencia de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ajena: " (41) El concepto de "ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca" -también designado con los términos de "parasitismo" y de "free-riding"- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

(44) Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la



marca o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69).

(49) A este respecto ha de precisarse que, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal.

(50) A la vista de cuanto precede, ha de responderse a la quinta cuestión que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna".

QUINTO. Protección de la marca notoria de la demandante: similitud de signos exigible en caso de marcas notorias.-

Como hemos dicho, el primer requisito que precisa una marca para su protección como notoria es la identidad o a la similitud de los signos en conflicto.

El citado precepto habla de signo idéntico o similar a la marca comunitaria, tal y como también hace el art. 9.1.b RMC.

La identidad y/o similitud de los signos en conflicto, sin embargo, tiene distinto sentido en los apartados b y c del art. 9.1 RMC.

Así, la STJUE mencionada razona que el grado de similitud exigido entre los signos en conflicto es distinto cuando se trata de marcas notorias, puesto que, caso de no serlo, es preciso que aquél pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, lo que no se exige en el caso de las marcas notorias. Es decir, no es preciso que la similitud pueda llevar al público interesado a confundir los signos, sino que se exige que pueda asociarlos entre sí, es decir, a establecer un vínculo entre ellos, lo que significa que la protección de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud (véanse, por analogía, las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01 , EU:C:2003:582 , apartados 27, 29 y 31, e Intel Corporation, C-252/07 , EU:C:2008:655 , apartados 57, 58 y 66).

Desde esta perspectiva, la similitud existe entre las marcas confrontadas, pues el color es muy parecido, al igual que lo es con relación a los colores utilizados por la demandada en materiales comerciales, promocionales y publicitarios, rótulos de establecimiento, cartelería, catálogos, folletos, páginas web, etc.

SEXTO. El vínculo entre signo y marca notoria.-

El segundo de los requisitos precisos para que la marca reciba la protección reforzada prevista en el art. 9.1.c RMC es que, una vez que exista similitud entre los signos en conflicto, el público pueda establecer un vínculo entre ellos.

El recurso no discute la existencia de dicho vínculo, con lo que es correcta la conclusión alcanzada en la instancia de que tanto en Alemania, como en el resto

de Europa, "... se asocia con mayor facilidad este color tan similar al empleado por la demandada y sin duda alguna confundible... ".

Es conveniente recordar que lo relevante, según la STJUE de 10 de diciembre de 2015 anteriormente citada, es la posibilidad de que, a la vista de la similitud y otros factores concurrentes, el público pueda asociar los signos entre sí, estableciendo un vínculo entre ellos. Es decir, basta tan solo con el riesgo de que dicho vínculo sea establecido.

La STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 (Intel-CPM), puntualiza qué debe entenderse por tal vínculo: primero argumenta que " cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior "; y concluye después que " el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo ".

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la similitud de los signos es alta, como ya dijimos y, además, el carácter distintivo del color magenta aplicado a servicios de telecomunicaciones es fuerte, como deriva del posicionamiento en el mercado de la mercantil actora, de su extensión en toda Europa, o de su inversión en publicidad. Los contundentes datos reflejados en el fundamento tercero de la sentencia recurrida, que damos por reproducidos, ponen bien de manifiesto la notoriedad de la marca y, por ende, la extraordinaria distintividad que ha alcanzado el color para identificar los servicios de la actora.

El color magenta es notorio para servicios de telecomunicaciones; la marca de la demandada, aparte de usar un color similar, incluye también una antena emitiendo ondas...

Marca UE Marca española



...lo que, sin duda, al entender del Tribunal, puede inducir al público pertinente a considerar que la marca ofrece servicios de telecomunicaciones (como realmente sucede), asociados de algún modo con DEUSTCHE TELEKOM. La palabra "balear" puede sugerir que se trata una empresa colaboradora local.

En definitiva, a la vista de todas estas circunstancias, la posibilidad de que el público pertinente (consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) evoque la marca anterior, lo que en definitiva conforma el vínculo entre ambas, se antoja alta.

Iguales argumentos sirven con relación al uso del color similar en los medios a que venimos haciendo referencia, como propios de la explotación del negocio que realiza la sociedad demandada.

SÉPTIMO. La ausencia de justa causa.-

Niega la recurrente que haya uso sin justa caus (el art. 9.1.c RMC habla de uso sin justa causa), pues su marca fue registrada en la OEPM, con lo que obtuvo " la confianza legítima " de que podía utilizarla.



El motivo no puede tener favorable acogida.

Este Tribunal viene declarando con reiteración (por ejemplo, sentencia de 26 de enero de 2017 y muchas posteriores) que la infracción de la marca puede producirse por la actuación del titular de otra marca registrada con posterioridad sin necesidad siquiera de que, previa o simultáneamente, se haya ejercitado acción de nulidad de la misma.

La conocida STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11, ha establecido, en relación al artículo 9 RMC, que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria (hoy marca UE) de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca, se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca. Por tanto, el infractor puede ser el titular de la marca posterior, el "tercero" a que se refiere el Reglamento, pues éste no limita el derecho exclusivo del titular de la marca anterior respecto del titular de una marca de la Unión posterior, y, en virtud del llamado principio de prioridad, la marca anterior prima sobre la marca posterior, pues se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar.

El tercero infractor también puede ser el titular de una marca española posterior, pues el Tribunal Supremo, haciéndose eco de dicha doctrina jurisprudencial en la Sentencia 14 de octubre de 2014, la ha considerado extensible al caso de las marcas nacionales, lo que significa que tampoco el titular de una marca española registrada con posterioridad puede oponer a la infracción de la prioritaria el ius utendi derivado de un registro. **OCTAVO. El aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad.-**

Otro de los requisitos precisos para la infracción de la marca notoria es que exista el riesgo de que el uso sin justa causa del signo se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o les sea perjudicial. Son correctos los razonamientos contenidos al respecto en el fundamento cuarto de la sentencia apelada: entre las funciones de la marca se encuentra también la consistente en garantizar la calidad del bien o de los servicios, o las de comunicación, inversión o publicidad; existe aprovechamiento o ventaja desleal puesto que *"... se comprueba que se trata de unos servicios que se prestan en uno de los destinos vacacionales por excelencia de los ciudadanos alemanes y que es lugar de segunda residencia o residencia ya permanente de muchos turistas residenciales alemanes, y se hace una oferta incluso en alemán y con un predominio de un color muy similar al magenta al que se le confiere un extraordinario protagonismo (...) color tan similar al empleado por la demandada y sin duda confundible, a unas prestaciones con unos estimables parámetros de calidad de los que la demandada se ha apropiado indebidamente"*.

Los breves argumentos vertidos en el escrito de interposición del recurso de apelación carecen de entidad para enervar estas conclusiones.

En el caso que nos ocupa, es claro el aprovechamiento de la notoriedad de la marca UE de color de la actora.

Ya hemos hecho referencia a su notoriedad, a su fuerte carácter distintivo, al alto grado de similitud entre los signos enfrentados, a la similitud de los productos y al alto grado de riesgo de vínculo entre unos y otros. También al esfuerzo inversor y de publicidad efectuados para dotar a la marca de la demandante de conocimiento generalizado por el público pertinente. Nuevamente, los demoledores datos expuestos en el fundamento cuarto (cifra de negocio en el año 2016 - 73.100 millones de euros-; clientes en todo el mundo -más de 165 millones-; inversión en publicidad y marketing en 2016 -más de quinientos millones de euros-; oficinas en España -40-, entre otros muchos) revelan el enorme esfuerzo que ha tenido que realizar la demandante para crear su marca, dotarla de carácter



distintivo y hacerla reconocible a millones de usuarios como identificadora de los servicios de telecomunicaciones de DEUSTCHE TELEKOM.

Con estos antecedentes, siendo elevada la evocación de la marca de la actora, es alto el riesgo de que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a la misma (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69).

La prueba acredita más que sobradamente el esfuerzo comercial efectuado, a todos los niveles, por la demandante para dotar de conocimiento generalizado a su signo distintivo. El uso efectuado por la parte demandada es, por ello, claramente desleal, pues tiene por finalidad aprovecharse de los reputados signos, sin proporcionar al titular compensación económica alguna y sin hacer la ingente inversión que éste ha precisado para crear su marca, mantenerla en el mercado y darla a conocer al público pertinente.

Este Tribunal suele recurrir, en casos como el que nos ocupa, al gráfico argumento del "folio en blanco": la demandada tenía unas amplísimas posibilidades de conformar su marca registrada y de emplear para ello, así como en la explotación de su negocio, los colores que tuviera por conveniente; es decir, tenía el folio en blanco. El resultado de rellenar ese folio en blanco ha sido utilizar un color muy similar al de la conocidísima marca de telecomunicaciones alemana, y utilizarlo de modo predominante (como también hace aquélla) en todos sus elementos de publicidad y establecimientos. Con ello, sin efectuar ni de lejos la inversión y esfuerzo de la mercantil alemana, se coloca en el mercado ofreciendo unos servicios muy similares y obteniendo, claramente, un aprovechamiento desleal del carácter distintivo de la marca de la actora.

Por lo dicho, desestimaremos también el motivo impugnatorio.

NOVENO. Infracción por riesgo de confusión.-

En este apartado, nos remitimos a los correctos razonamientos vertidos en la resolución recurrida, que damos por reproducidos a fin de evitar inútiles reiteraciones.

La similitud entre los signos es muy alta, y los servicios son similares también, con los que existe riesgo de confusión.

Nos parece artificioso el argumento de que los servicios ofrecidos por demandante y demandada son diferentes, pues la marca está registrada para servicios de telecomunicaciones, que son los prestados por aquélla. Es indiferente el alegato de que DEUSTCHE TELEKOM no preste servicios relativos a redes fijas o móviles en territorio español, o que su filial en España esté dada de alta en el sector de la informática. La propia apelante reconoce que es común que las empresas del sector se dediquen tanto a la informática como a la telefonía móvil, que es, a nuestro entender, la clave de todo el razonamiento, pues el consumidor medio de este tipo de servicios conoce sobradamente que las empresas de telefonía no limitan su oferta a este sector, sino que incluyen "paquetes" y ofertas de telefonía e internet, entre otros muchos servicios, todos ellos complementarios sin duda.

En cuanto a las consecuencias inherentes a la infracción, mantendremos los pronunciamientos de la resolución recurrida, en orden a la indemnización puesto que: i) no es acogible el argumento de que no procede, por no haber infracción, por cuanto ésta sí que existe; ii) la forma de su determinación quedó fijada en la audiencia previa, con la aquiescencia de la ahora recurrente; iii) siendo infracción de marca notoria, se da el presupuesto previsto en el art. 42.2 LM .

El alegato sobre la imposibilidad de cumplimiento del fallo pues, aparte de suscitarse en un momento procesal inadecuado, nuevamente planea sobre el uso de la marca registrada de la demandada, cuya nulidad se ha declarado en esta sentencia.

**DÉCIMO. Nulidad de la marca española.-**

El art. 8.1 LM (" *Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados* ") establece que " *No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores* ".

Los argumentos vertidos con anterioridad sobre la notoriedad de la marca de la actora son suficientes para fundar, igualmente, la estimación de la acción de nulidad, ex art. 52.1 LM .

UNDÉCIMO.-

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.

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

Por su parte, la estimación de la impugnación no acarrea condena en costas y conduce a la devolución del depósito constituido para recurrir.

De otra parte, la estimación de la impugnación conlleva la estimación íntegra de la demanda, lo que supone la condena en costas a la demandada.

DUODÉCIMO.-

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 esta Sentencia, 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 del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con **desestimación** del recurso de apelación interpuesto por la representación de SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, SL, y con **estimación** de la impugnación formulada por DEUTSCHE TELEKOM, AG, ambas contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, de fecha 27 de marzo de 2018, en los autos de juicio ordinario n.º 505/17, **debemos revocar y revocamos dicha resolución únicamente** en el sentido de añadir que, con estimación íntegra de la demanda presentada por DEUTSCHE TELEKOM, AG contra la citada sociedad, se declara



que el uso de la marca española n.º M3015358 por parte de DEUTSCHE TELEKOM, AG infringe la marca de la Unión Europea n.º 212.787 titularidad de aquélla, declarando la nulidad de dicha marca nacional, por lo que los pronunciamientos condenatorios de contenidos en el apartado B) del fallo deben extenderse también a dicha marca; manteniendo el resto de la resolución recurrida, excepción hecha de las costas, que serán impuestas a la parte demandada. Todo ello, imponiendo a la apelante las costas de la apelación, sin especial imposición de las ocasionadas por la impugnación.

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

Se acuerda la devolución del depósito constituido por la parte impugnante.

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: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.

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-