



SENTENCIA ES:JMA:2017:1014

ANTECEDENTES DE HECHO:

BORRAS SL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS interpone demanda contra MARIN MONTEJANO, S.A. instando que se declare la notoriedad de las Marcas de la Unión Europea nº 1309186, figurativa y nº 54296, denominativa "MARUJA" y de la Marcas Españolas nº 2044481, mixta, nº 2930816, mixta y nº 1519068, denominativa "MARUJA", todas ellas para clase 30; la infracción de dichas marcas por parte de la demandada y la nulidad de la marca española nº 3071774 "MARUJA" (denominativa) en clase 32 por haber sido solicitada de mala fe y, subsidiariamente, su nulidad relativa. Subsidiariamente, solicita que se declare que la conducta de MARIN MONTEJANO, S.A. constituye competencia desleal. Consecuentemente, solicita que se condene a MARIN MONTEJANO, S.A. a cesar inmediatamente y abstenerse en el futuro en el uso de la denominación "MARUJA", a retirar del tráfico económico los productos ilícitos, a cancelar la marca española nº 3071774 "MARUJA", a indemnizar por daños y perjuicios, al pago de una multa coercitiva y a la publicación de la sentencia en dos periódicos.

MARIN MONTEJANO, S.A. niega que las marcas de la parte actora sean notorias.

RESUMEN:

El Juzgado nº 2 de lo Mercantil de Alicante afirma que BORRAS SL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ha acreditado ventas, antigüedad y reconocimiento de sus marcas en Ceuta y Melilla. Sin embargo, ello no permite concluir que las marcas son notorias, entre otros motivos, porque la publicidad es insuficiente y fuera de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (salvo Málaga) el uso es casi inexistente. Además, la importancia geográfica y demográfica de estas dos ciudades es mínima y, en muchas ocasiones, actúan como ciudades de "tránsito" de los productos "MARUJA".

En cuanto a la solicitud de nulidad de marca española nº 3071774 "MARUJA", no se estima la causa de nulidad relativa porque las marcas anteriores no son notorias. Respecto a la causa de nulidad absoluta, la mala fe exige por parte del solicitante de la marca el



conocimiento de que existían derechos preferentes en favor de terceros así como un comportamiento contrario a las exigencias de la honestidad, lealtad y corrección tanto frente a la OEPM o frente a terceros. Teniendo en cuenta que la marca española nº 3071774 "MARUJA" es denominativa pero que MARIN MONTEJANO, S.A. la usa empleando unos caracteres y unos colores que son, más que confundibles, casi idénticos a las marcas anteriores, el Juzgado considera que su conducta es constitutiva de mala fe en el registro, lo cual a su vez es suficiente para anularlo, aunque la misma se haya evidenciado por actos posteriores al mismo. Por ello, acuerda declarar la nulidad absoluta de la marca.

Con respecto a la infracción de la marcas BORRAS SL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, declara la existencia de riesgo de confusión. Como fabricante y primera comercializadora, MARIN MONTEJANO, S.A. ha de responder de los daños y perjuicios en todo caso, y si condicionamiento al hecho de recibir requerimiento.

En cuanto a la publicación de la sentencia, se rechaza especialmente debido a que la infracción se da en un ámbito territorial muy limitado.

Por consiguiente, la sentencia del Juzgado estima la infracción de las marcas de la actora y la nulidad de la marca española nº 3071774 "MARUJA" por haberse solicitado de mala fe y condena a MARIN MONTEJANO, S.A. a cesar inmediatamente y abstenerse en el futuro en el uso de la denominación "MARUJA" en el diseño de los envases con los que viene comercializando su zumo de fruta o cualquier otro soporte que tenga con éste semejanza gráfica, a retirar del tráfico económico los productos ilícitos, a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios en las cuantía que quede fijada en ejecución de sentencia y a abonar la multa coercitiva por importe de SEISCIENTOS EUROS (600€) por cada día en que subsista la infracción.

COMENTARIO:

El Juzgado hace una interesante disquisición del requisito de mala fe y de la extensión territorial de la notoriedad de la marca, muy útil para determinar la extensión territorial de la marca de cara a ser considerada como marca notoria.