



SENTENCIA ES:JMA:2016:3894

ANTECEDENTES DE HECHO:

LUXOTTICA GROUP SpA insta la nulidad de la marca española nº3056962 “WOEI HOD” (mixta) en clase 9 por mala fe o por haber incurrido en causas de nulidad relativa (riesgo de confusión) con las marcas notorias “RAY BAN” (Marca Comunitaria mixta nº 4934618 para la clase 9; Marca Nacional mixta nº 1986250 para la clase 9; Marca Nacional mixta nº 797875 para la clase 9; Marca Nacional denominativa nº 772964 para la clase 9). La demandante también insta, como consecuencia de la declaración de nulidad, al cese del uso del signo, a abstenerse en el futuro de estos actos con apercibimiento de indemnización coercitiva de mínimo 600 euros por día en caso de desobediencia y al pago de una indemnización por daños y perjuicios correspondientes al precio de una licencia hipotética. La demandante alega que, aunque aparentemente son muy diferentes (“WOEI HOD” v “RAY BAN”), cuando la marca española nº 3056962 “WOEI HOD” se invierte, resulta la denominación “ROY BON” o “ROY BOM”, muy semejante denominativa y gráficamente a sus marcas “RAY BAN”. La demandada argumenta que no existe riesgo de confusión ni mala fe, ya que la demandante no se opuso a su registro; que la pegatina con la marca está en el cristal del ojo izquierdo, mientras que las de la demandante están en el derecho; que la diferencia de precio evita cualquier forma de confusión.

RESUMEN:

El Juzgado admite el argumento de LUXOTTICA GROUP SpA. La notoriedad de las marcas “RAY BAN” no la niega la demandada y queda debidamente probada por la demandante. Constata la mala fe al solicitar la marca española nº 3056962 pues se ha buscado conseguir un signo que, una vez invertido, fuera lo más parecido posible a las marcas “RAY BAN” con la finalidad de aprovechar su prestigio y renombre. Para ello, la marca española nº 3056962 emplea letras particulares, acentos y grafismos extraños y se aprovecha de que las gafas, cuando no se utilizan, se pueden colocar apoyadas en la parte superior o inferior. En cuanto al motivo de nulidad relativa, el Juzgado señala que existe riesgo de confusión dadas las destacables semejanzas de sus representaciones gráficas (tipo de letra, consonantes y forma de escritura). El Juzgado declara la nulidad de la marca por mala fe y por haber



incurrido en causas de nulidad relativa (riesgo de confusión) con las marcas notorias “RAY BAN” y ordena al cese del uso de la marca y condena la demandada a indemnizar a la demandante por daños y perjuicios, sin necesidad de requerimiento previo, dada la notoriedad y el renombre de las marcas “RAY BAN”. Se calcula vía licencia hipotética más un tanto alzado de 6000 EUR por año.

COMENTARIO:

La marca española nº 3056962 en la clase 9 se solicitó bajo la denominación “WOEI HOD”, aparentemente, muy diferente a las marcas anteriores notorias “RAY BAN”. Sin embargo, cuando este signo se invierte, resulta denominarse “ROY BON” o “ROY BOM” y presenta no solo gran semejanza denominativa con “RAY BAN”, sino también gráfica pues emplea el mismo tipo de letra, las mismas consonantes e idéntica forma de escritura. El Juzgado, atendiendo a este parecido que, en cierta medida va más allá de como la marca ha sido solicitada y valorando también el hecho de que el signo invertido se podrá hacer visible cuando el producto (gafas) no se esté utilizando, declara la nulidad absoluta de la marca española nº 3056962 al considerar que fue solicitado de mala fe. Asimismo, estima la existencia de causa de nulidad relativa por el riesgo de confusión que existe entre el signo invertido de la marca española nº 3056962 (“ROY BON” o “ROY BOM”) y las marcas anteriores notorias “RAY BAN”.