



SENTENCIA ES:APA:2018:250

ANTECEDENTES DE HECHO:

Sanrio Company LTD (“Sanrio”) es una compañía japonesa titular de numerosas marcas tanto denominativas como gráficas españolas, de la UE e internacionales, con la denominación “HELLO KITTY” y la figura de un gato de contorno redondeado, con unas determinadas proporciones y un adorno en una de las orejas, que gozan de notoriedad.

Doña Mayte, vinculada con alguna de las entidades codemandadas Río Luna, S.L., (“Río Luna”) Río Star Bisuterías, S.L. (“Río Star”), Isabel Bisutería S.L. (“Isabel”) y Río Sol Bisutería, S.L. (“Río Sol”), es titular de la marca española mixta “HOLA GATO” que incluye también la figura de un gato de contorno redondeado, con unas determinadas proporciones y un adorno en una de las orejas.

El 26 de octubre de 2015 Sanrio presentó demanda contra Río Luna, Río Star, Isabel y Río Sol, en la que ejercitó una acción de infracción de sus marcas “HELLO KITTY”, una acción de cesación y remoción de efectos y de indemnización por daños y perjuicios.

En su defensa Río Luna, Río Star, Isabel y Río Sol alegaron ser titulares de la marca nacional “HOLA GATO”. Se planteaba por tanto la cuestión de si el titular de una marca puede ejercitar una acción de infracción frente al titular de otra marca registrada en un momento posterior o, para poder ejercitar dicha acción de infracción es preciso que se declare la nulidad del segundo registro con carácter previo o simultáneo.

El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante dictó sentencia el 6 de abril de 2017 en la que declaró que Río Luna, Río Star, Isabel y Río Sol habían infringido los derechos de Sanrio sobre las marcas “HELLO KITTY”, estimó la acción de cesación y remoción de efectos y condenó a Río Luna, Río Star, Isabel y Río Sol a una indemnización de daños y perjuicios.

Río Luna, Isabel y Río Sol presentaron recurso de apelación ante la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marcas de la UE).

RESUMEN:

La Audiencia comienza advirtiendo que, como punto de partida, la infracción declarada en la instancia no se produce únicamente por la utilización de dicha marca registrada, sino también por la de otros signos que incorporan los elementos HOLA GATITO y/o la gatita de aquella, igual o con alguna variante.

Por otro lado, precisa que en base a STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11, cuyo razonamiento se ha hecho extensible a marcas nacionales en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2014, la infracción de la marca puede producirse por la actuación del titular de una marca registrada con posterioridad, confundible con la primera, sin necesidad siquiera de que, previa o simultáneamente, se haya ejercitado acción de nulidad contra dicha marca si se dan las razones para ello, es decir si se da alguno de los casos del art. 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

En cuanto al riesgo de confusión, el tribunal aplica la jurisprudencia del TJUE (SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer) y estima que existe riesgo de confusión, pues el público pertinente puede creer erróneamente que los productos designados con la marca de la demandada tiene el mismo origen empresarial. Asimismo, el Tribunal estima que concurre notoriedad y que la concurrencia del carácter notorio de las marcas de Sanrio acentúa aún más, si cabe, el riesgo de confusión.

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, confirma la indemnización acordada en primera instancia: (i) 894,90 euros en concepto de daño emergente así como al abono de los beneficios ilícitamente obtenidos en concepto de lucro cesante que se liquiden en ejecución de sentencia con el mínimo del 1% de la cifra de negocio, que deberán ser satisfechos de manera solidaria por Río Luna, Río Star, Isabel y Río Sol; y (ii) 4.034,75 euros en concepto de gastos de almacenamiento más las cantidades que se devenguen con posterioridad a las facturas presentadas y hasta la destrucción de las mercaderías intervenidas que deberán ser satisfechos por Río Sol.

En base a lo anterior, la Audiencia Provincial desestima el recurso y confirma la sentencia dictada en primera instancia.



COMENTARIO:

Esta sentencia resulta relevante pues supone la confirmación del cambio de criterio que venían aplicando tradicionalmente los tribunales españoles por medio del cual era necesario declarar primero la nulidad de un registro de marca para poder declarar posteriormente que dicho registro posterior constituye una infracción de un registro posterior.

Este nuevo criterio aparece asimismo reflejado en la nueva redacción del artículo 37.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, que entró en vigor el 14 de enero de 2019 y que, entre las limitaciones del derecho de marca dispone que “el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior”.