



## SENTENCIA ES:APA:2020:254

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La actora de primera instancia, Alta Zapatería Balear, S.L. (en adelante, Alta Zapatería Balear) es la titular de la marca española denominativa 3523786 y de su marca mixta de la Unión Europea 3912557 Carmina registradas para, entre otras clases, la 25. Esta marca mixta consiste en el nombre Carmina en color dorado sobre puesto en un cuadrado de color granate donde aparece el año 1866 y la palabra shoemaker en la moderna tipografía sans, coronado con un símbolo dorado.

La demandada Karmine Mode, S.L. (en adelante, Karmine Mode) solicitó la marca de la Unión Europea Karmine 14831283 el día 26 de noviembre de 2016 para, entre otras, la clase 25, consistente en el término Karmine coronado por un logo compuesto por un cuadrado negro que alberga las palabras KM en su interior escritas en la tradicional tipografía serif..

La actora presentó demanda argumentando el posible riesgo de confusión entre los signos en liza (Carmina y Karmine), mientras que, en su demanda reconvencional, además de pedir la nulidad de las marcas de la actora, la demandada argumentó, entre otros, la inexistencia del riesgo de confusión y la convivencia pacífica de ambas marcas en el mercado desde 1995.

El Juzgado de Marca de la Unión Europea dictó sentencia en la que estimó la demanda al entender que los signos en liza tienen una coincidencia casi absoluta a nivel fonético, pero no de escritura, diferencias que considera sin embargo no suficientes para diluir el riesgo de confusión. Por ello, declara el Juzgador de primera instancia los siguientes fallos: i) el derecho exclusivo y excluyente de la actora Alta Zapatería Balear sobre las marcas marcas denominativas española 3523786 y de la Unión Europea 3912557 Carmina y ii) la infracción marcaria que supone el uso del signo Karmine por parte de Karmine Mode para calzados. Consecuentemente se impusieron, entre otras, las siguientes condenas: i) a la cesación y abstención por parte de la demandada al uso de la marca Karmine tanto en su calzado

como en las redes de comunicación telemática y como nombre de dominio; ii) a la imposición de una multa coercitiva de 600€ diarios mientras subsista la infracción; iii) al resarcimiento de los daños y perjuicios con un valor mínimo del 1% de la cifra de negocio para lo que se exhibirán documentación de la demandada como el Libro de Registro de Facturas, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los últimos cinco ejercicios y hasta que se acredite el cese de la infracción.

En desacuerdo con el fallo, la demandada interpuso recurso de apelación principalmente con base en los siguientes argumentos: i) ausencia de riesgo de confusión; ii) su derecho anterior de alcance no únicamente local con su denominación social Karmine Mode usada como signo para la comercialización de sus productos y que entiende debe ser oponible a las marcas de la actora, pudiendo causar la nulidad de las mismas como solicitó en su contestación vía excepción.

#### **RESUMEN:**

La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación.

En primer lugar analiza el juzgador de segunda instancia la posible concurrencia del riesgo de confusión, considerando argumentos de la apelante que ésta entiende no han sido valorados correctamente en primera instancia, a saber: i) que Alta Zapatería Balear fabrica calzado y accesorios predominantemente de caballero, mientras que Karmine Mode se dedica a la fabricación y comercialización de calzado para señora de gama media; ii) que la diferencia de precio de los productos de las empresas enfrentadas, dado que el calzado de la demandante se comercializa a más de 345€, mientras que el de la recurrente tiene un precio medio, algo que a su vez hace que el público destinatario del producto sea diferente; iii) que existe una clara diferencia en los canales de distribución y venta de los productos de las marcas litigantes: la actora utiliza un canal de distribución exclusivo y selectivo, con establecimientos propios en las principales ciudades del mundo o boutiques donde sólo se comercializan productos similares de lujo, mientras que la recurrente no posee establecimientos propios y comercializa sus productos a través de distribuidores, no coincidiendo las marcas litigiosas en el mismo establecimiento. De todo lo anterior concluye la apelante que “la Sentencia no valora adecuadamente la prueba al omitir el análisis de todos estos aspectos en contraposición con la doctrina jurisprudencial, tanto más cuando aquellos factores demuestran las notables diferencias existentes entre las marcas, todas



apreciables por el consumidor medio que eliminan el riesgo de confusión entre marcas posibilitando, como hasta la fecha, la convivencia pacífica en el sector del calzado” (FD2).

En cuanto al primer argumento, el Tribunal de Marca de la Unión Europea lo desestima dado que la actora también comercializa con sus marcas calzado para mujeres y además “no es posible diferenciar la marca en atención a la tipología del calzado tanto más cuando el registro no las diferencia en atención a tal factor de género” (FD3).

Sobre el segundo argumento del precio, la Audiencia Provincial también lo descarta al entender que “el precio en absoluto constituye un factor diferencial ni elusivo del riesgo de confusión sino, en su caso, todo lo contrario, ya que si la diferencia alude a un elemento cualitativo relevante de la marca porque resultara que ésta signa productos de elevado precio que los hace de lujo o destinados a un público de alto nivel adquisitivo, se estaría poniendo en relieve un factor que vendría a reforzar la protección de la marca de tal nivel, bien como marca fuerte, bien como marca notoria respecto de la que su nivel de protección queda potenciado a través de un régimen específico sustentado, entre otros elementos, no en el riesgo de confusión sino en el mero vínculo evocativo, argumento a lo que debe añadirse, contestando el del recurrente, que no es cierto que el público de alto nivel adquisitivo esté, por tal circunstancia, interesado en la moda pues el interés por la moda es un bien cultural universal al margen de la capacidad adquisitiva de las personas que es factor que determina, como en tantos ámbitos de la vida, solo el acceso al bien de que se trata pero que no limita el placer por el arte sin sí mismo considerado (...) debemos negar que el precio de los productos de la actora sea excluyente de un público más general, a lo que debemos añadir que el hecho de que precio general de los productos de la actora sea elevado respecto del tipo de producto de que se trata -es en suma un concepto relativo- no excluye que el público medio pueda considerar que el mismo empresario disponga de una segunda línea de productos de inferior valor que los comercializa bajo la misma o similar marca.” (FD3).

Por último, y en cuanto a los canales de distribución, la Audiencia Provincial usa el mismo ratio decidendi que para el precio, entendiendo que es una decisión “sustentada en la política de la imagen de calidad, exclusividad y prestigio (...) la distribución selectiva de la actora, favorece la idea de una marca cualitativamente notoria cuya protección, insistimos en ello, está legalmente reforzada (...) Lo cierto es que los productos, que son idénticos en

su naturaleza, coinciden en el mercado sin que de nuevo pueda aceptarse una visión decimonónica del mismo entendido como un mercado con contenidos excluyentes, cerrados y estancos en función de valores económicos que desde luego, no son tan elevados en este caso como para aceptar la exclusión del público en modo mutuo para concluir que se trata, siempre o de forma general, de público diferenciado” (FD3).

En segundo lugar, la Audiencia Provincial realiza una comparación entre los signos enfrentados, llegando a la misma conclusión que el juzgador de instancia al entender que si bien las diferencias gráficas entre los signos son evidentes, las mismas son insuficientes en el juicio comparativo por razones tales como: i) ambos signos son claramente horizontales; ii) los signos en cuestión son similares, debido a la similitud visual y fonética que presenta el elemento dominante, que es el denominativo, iii) el público pertinente respecto de las marcas en litigio está formado por el público general, resultando inaceptable el argumento de la recurrente de que el público es diferente en atención a la distinta calidad y precio del calzado comercializado por el actor y el demandado dado que “tanto el público de una marca como de la otra, como el público en general, prestan un nivel de atención medio” (FD4); iv) los productos son idénticos.

Aunando en el segundo argumento en torno a la comparación de signos, el Tribunal de Marca de la Unión Europea entiende que: “en cuanto a la comparación visual, hay similitud en la medida en que la secuencia de letras del elemento denominativo de cada signo – único en el caso de la marca nacional de la actora – se compone de siete letras donde cinco, por el mismo orden, son plenamente coincidentes ‘armin’, diferenciándose en la letra inicial – C por K – y en la final – A por E. Para el apelante estas diferencias son relevantes tanto desde un punto de vista gráfico como fonético. Sin embargo, no podemos compartir tal afirmación. En efecto, ni visual ni fonéticamente, hay diferencias notables entre la marca Carmina y la marca Karmine, y esas diferencias no se potencian ni con la grafía de las letras ni con las gráficas que las acompañan” (FD4). La Audiencia Provincial desestima el argumento de la recurrente de que “la marca solicitada incluye elementos que no están presentes en la marca anterior en cuestión, a saber, la combinación de letra y el signo KM con un diseño gráfico particular, decíamos, tales elementos, que son diferentes entre sí, no son lo suficientemente relevantes porque la impresión general que percibe el público no es de detalle, y lo que predomina en los signos es el elemento denominativo que a la postre aporta nombre al producto cuya similitud se notará de forma inmediata, siendo fácil recordar



por el público relevante (...) la similitud entre los signos no quedan contrarrestada por las diferencias a las que hace referencia el solicitante que entendemos, por lo explicado, secundarias, y por lo tanto, no son suficientes, en el contexto de una evaluación visual general, para superar las similitudes. Y es que en el caso las características gráficas de la marca de la demandada tienen un impacto limitado, ya que la estilización de las letras en el elemento denominativo 'karmine' es bastante común y el público en general no atenderá a ese elemento precisamente, porque tiene un estilo bastante simple. En segundo lugar, los elementos figurativos y la estructura gráfica de esa marca no son de ninguna manera capaces de crear una característica gráfica que sea particularmente llamativa a los ojos del público relevante y que sea capaz de atraer su atención pues se limita un recuadro negro con dos letras sobre el elemento denominativo de un tamaño de fuente muy superior a ese elemento. Además, el hecho de que el elemento denominativo sea el único elemento de la marca anterior nacional es un hecho relevante por la similitud que presentan las letras tal cual hemos descrito" (FD4).

Por todo lo anterior, la Audiencia Provincial entiende que cabe concluir que existe un riesgo de confusión tanto desde el punto de vista de la legislación marcaria comunitaria como española.

La Audiencia Provincial seguidamente la convivencia pacífica de las marcas desde 1995, uniendo dicha cuestión a la solicitud de nulidad realizada por la apelante, quien critica que no se haya estimado en instancia la excepción de nulidad formulada. El Tribunal de instancia entendió que "no es posible alegar por la vía de excepción la nulidad de una marca, siendo solo posible mediante el uso de la reconversión. Afirma la recurrente que ello no es así pues conforme a la STS 160/95 en relación a la legislación marcaria, art. 9.1.d) en relación el art. 52 LM y los artículos 60.1.c) en relación con el art. 8.4 RMUE, es dable formular nulidad vía excepción en el caso de estar utilizando un signo en el tráfico de alcanza no únicamente local." Tras analizar los arts. 9.1.d, 6.2.d y 34.5 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) y el art. 6 bis CUP, el Tribunal de Marca de la Unión Europea, la Audiencia Provincial llega a la conclusión de que: "lo que se describe en el argumento del motivo que nos ocupa es el uso de un signo a título de marca que no ha sido registrada, que es lo que tiene lugar cuando se utiliza la denominación social para la comercialización de los productos de la empresa, utilizando en suma dicha denominación en el tráfico económico para identificar los productos propios de su objeto social. Sin

embargo tal uso, al igual que ocurre con las marcas registradas, no confiere por sí mismo la notoriedad - art 6.2.d) LM - en el sentido del art. 6 bis CUP derecho marcario exclusivo alguno sobre el mismo, de prioridad, que solo se puede adquirir cuando por su uso haya difusión y reconocimiento del signo por una parte relevante de los consumidores pertinentes, hecho sobre el que prueba alguna se ha articulado respecto del signo Karmine mode. Es cierto que también invoca el art. 9.1.d) LM en relación al art. 8.4 RMUE para sustentar, sin diferenciarlo de un signo utilizado marcariamente, un derecho de alcance no únicamente local -la mera denominación social- que sirva de oposición a la infracción por ser incompatible la invocación con aquél de una marca posterior. Al margen de lo confuso del argumento al mezclar derechos con regímenes diversos tal cual hemos querido diferenciar del argumento, es lo cierto que se trata de una decisión que entronca directamente con un aspecto procesal que también es objeto de mención en uno de las alegaciones del recurrente tal y como hemos descrito y sobre lo que nos pronunciaremos al examinar el motivo concreto formulado para, como podemos adelantar, considerar que no cabe formular la alegación vía excepción, desactivando en todo caso la posible nulidad de los signos de la actora en base a la existencia de un derecho anterior y prioritario de la demandada (...) la nulidad de la marca europea no puede pretenderse por vía distinta a la reconvencción por lo que, en cualquier caso, no cabe invocar el art. 8.4 en relación al art. 60.1.c RMUE en relación al art. 9.4 LM para fundamentar vía excepción la nulidad de las marcas de la actora. Por el contrario, la nulidad de la marca española sí puede ser planteada por vía excepción. Sin embargo, en los casos de acumulación con la marca europea debe prevalecer la uniformidad del trámite procesal, incluidas las cuestiones sobre nulidad de marcas, con independencia de su clase por razón del territorio por al menos tres razones, a saber, en primer lugar porque la Sentencia se dicta por este Tribunal en funciones de Tribunal de la Marca Europea por razón de su competencia exclusiva en la aplicación del RMUE, segundo, porque se ha reconocido de forma explícita la posibilidad de la acumulación de acciones relativas a otras marcas como las nacionales - DA Primera LM - lo que trae su justificación en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias respecto de marcas idénticas o similares de distinto ámbito territorial y, tercera, porque de admitir una doble norma procesal en un mismo procedimiento cabría la posibilidad de que en el propio procedimiento, por infracción procesal, acabara dictándose resoluciones contradictorias -nulidad/no nulidad- atentando al principio de seguridad jurídica del art. 9 CE. De hecho en el caso, ante la falta de reconvencción respecto de la marca UE, se daría la paradójica situación de que sería dable -en la hipótesis planteada por el demandado-



estimar la nulidad respecto de una marca no europea lo que, en todo caso, carecería de efecto real alguno dado que, en todo caso, de apreciarse infracción de marca europea, la sentencia seguiría siendo de condena al quedar incólume la marca europea una vez afirmado el riesgo de confusión de los signos utilizados por el demandado respecto de la marca europea. En consecuencia, habiéndose pretendido la nulidad de la marca UE, la pretensión de nulidad de la marca nacional carece de un marco procesal diferenciado al estar, por las razones expuestas sometida a la especialidad contemplada en el art. 127.3 RMUE ya referenciado” (FD5 y FD7).

### **COMENTARIO:**

Esta sentencia resulta interesante porque es muy detallada tanto en su argumentación como en su cita jurisprudencial de un enfrentamiento marcario donde concurre un posible riesgo de confusión en un supuesto de infracción de derechos marcarios y en el que se analiza en detalle quién es el consumidor medio en el caso de que el precio de los productos amparados por las marcas en liza sea diferente.

Además, resulta interesante el pronunciamiento del Tribunal sobre la solicitud de nulidad de una marca europea, que sólo podrá hacerse vía reconvencción y no usando la excepción de nulidad de la marca, algo que no ocurre en la nulidad de la marca española que sí puede ser planteada por vía excepción. Sin embargo, en los casos de acumulación con la marca europea, se recuerda que debe prevalecer la uniformidad del trámite procesal y si se ha pretendido la nulidad de la marca de la UE, la pretensión de nulidad de la marca nacional carece de un marco diferenciado al estar sometida la especialidad contemplada en el art. 127.3 RMUE.