



## SENTENCIA ES: APA:2019:2169

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La demandante Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom”) tiene registrada la marca de la UE de color magenta (pantone 675) para las clases 38 y 42 (servicios de telecomunicaciones).

La demandada Soluciones Corporativas IP, S.L. (“Soluciones Corporativas”) tiene registrada la marca mixta española “CONECTA BALEAR”, que emplea los colores gris y magenta para las clases 38 y 42 (servicios de telecomunicaciones).

Deutsche Telekom formuló demanda contra Soluciones Corporativas ante el Juzgado de Marcas de la UE nº2, en la que ejercitaba acumuladamente, acciones por infracción de marca de la UE y de nulidad de una marca española.

El Juzgado de Marcas de la UE nº2 dictó sentencia el 21 de marzo de 2019 en la que estimó parcialmente la demanda, desatendiendo la acción de nulidad de la marca española “CONECTA BALEAR” 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, condenando a la demandada 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.

Deutsche Telekom impugna la sentencia e 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 y que se declare su nulidad de pleno derecho.

Soluciones Corporativas presenta recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

## RESUMEN:

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE no comparte plenamente la decisión adoptada por la sentencia de primera instancia y considera:

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

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

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

Por tanto, se desestiman los motivos de recurso de Soluciones Corporativas relativos a la inexistencia de infracción, al amparo de los arts. 9.1.b) y c) Reglamento (CE) 207/2009 sobre la Marca Comunitaria (“RMC”).

Del mismo modo, se estima la impugnación de Deutsche Telekom.

En cuanto a la notoriedad de la marca y a la amplitud geográfica de la notoriedad, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE afirma que no es controvertido que la marca comunitaria de la actora sea notoria en Alemania. Si 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.

La Audiencia Provincial de Alicante analiza la jurisprudencia del TJUE y su propia jurisprudencia sobre notoriedad de la marca en un estado miembro y desestima el motivo, ya que, si bien el hecho de que la marca fuese notoria en Alemania bastaría para estimar la notoriedad en toda la comunidad, es preciso tener en cuenta que el público pertinente para estimar la notoriedad en España no es exclusivamente el español, sino que también es el alemán que visita España.

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE pone de manifiesto que 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. 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.

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.

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE analiza la jurisprudencia nacional y del TJUE y señala que esta protección reforzada a las marcas notorias exige la concurrencia de varios requisitos, acumulativos: (i) que el signo sea idéntico o semejante a la marca registrada; (ii) que ésta sea notoria o renombrada; (iii) que se utilice para productos o servicios idénticos, similares o no similares a aquéllos para los que está registrada la marca; (iv) que la utilización del signo sea realizada sin justa causa; (v) 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.

En este sentido, hace referencia a la STS 2 de febrero de 2017, que 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 los signos 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.

En base a ello, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE concluye que 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.

Asimismo, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE considera que 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.

La marca de la demandada, aparte de usar un color similar, incluye también una antena emitiendo ondas lo que, sin duda, al entender de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE, puede inducir al público pertinente a considerar que la marca ofrece servicios de telecomunicaciones (como realmente sucede), asociados de algún modo con Deutsche Telekom. La palabra "balear" puede sugerir que se trata una empresa colaboradora local. En definitiva, a la vista de todas estas circunstancias, existe una alta 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. Iguales argumentos sirven con relación al uso del color similar en los medios propios de la explotación del negocio que realiza la sociedad demandada.

En cuanto a la ausencia de justa causa, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE afirma que, tal y como ha sostenido reiteradamente 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 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. 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.

En cuanto al aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE considera que es claro el aprovechamiento de la notoriedad de la marca UE de color de la actora. 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.

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 acometer la ingente inversión que éste ha precisado para crear su marca, mantenerla en el mercado y darla a conocer al público pertinente.

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) recurre 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. 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 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 ello, desestima el motivo.

En cuanto a la infracción por riesgo de confusión, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE considera que la similitud entre los signos es muy alta, y los servicios son similares también, por lo que existe riesgo de confusión. En este sentido, considera 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 Deutsche 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, 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.

En cuanto a la nulidad de la marca española, 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.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE desestima el recurso con imposición de costas a la parte apelante conforme a los artículos 394 y 398, al no apreciar la concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho.

#### **COMENTARIO:**

La sentencia resulta muy relevante, ya que analiza detenidamente el concepto de notoriedad en el caso de una marca de color y aclara que puede existir dicha pese a que la marca demandada sea una marca mixta que emplea también otro color (el gris) y a que ambos colores no sean exactamente el mismo, sino de la misma gama.

Por otro lado, resulta relevante su razonamiento a la hora de considerar al público pertinente para apreciar tanto la notoriedad de la marca como el riesgo de que dicho público pertinente pueda considerar que existe algún vínculo entre ambas marcas, pues si bien la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE considera que bastaría



demostrar la notoriedad en un país de la UE (Alemania) para apreciar la notoriedad de la marca en la UE, la sentencia tiene en cuenta la importante presencia de turistas alemanes en las Islas Baleares y la publicidad del servicio en España como elemento que refuerza la notoriedad de la marca también en España.

Asimismo, resulta relevante la consideración incluida en la sentencia de que el uso en el gráfico de una antena y del término “Balear” o el hecho de que la empresa demandada publicite sus servicios en alemán utilizando dicho color magenta en su publicidad y establecimientos, puede inducir al consumidor a pensar que existe un vínculo entre ambas empresas que haga pensar al consumidor que se trata de un proveedor local de Deutsche Telekom y puede suponer un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ajena.

Del mismo modo, la sentencia aclara que los servicios de telefonía e internet son servicios similares y complementarios, que en muchas ocasiones se ofertan de manera conjunta, por lo que puede existir riesgo de confusión entre ambos.

Por último, aplicando la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo confirma que puede existir infracción de una marca de la UE anterior, aunque el uso de la marca esté amparado por un registro posterior y no es necesario declarar primero la nulidad de la marca posterior.