



## SENTENCIA ES: JMV:2019:4419

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La actora es titular desde 2018 de la marca mixta 3698020 para la clase 37. La demandada está constituida desde 2011 con la denominación social Eurolimpiezas Mar Menor S.L., coexistiendo con la actora desde su solicitud de marca.

La actora ejercita una acción de cesación frente al uso que la demandada hace de su nombre comercial Limpieza Mar Menor S.L.

### RESUMEN:

El juzgado de lo mercantil desestima la demanda haciendo un minucioso análisis de la función de las marcas frente a la función de las denominaciones sociales. En este análisis el juzgador abarca también el registro tanto de la marca como de la denominación social, entendiendo que es “un campo abonado para la existencia de fricciones que la legislación marcaría solventa con no pocas dificultades y acudiendo, muchas veces, a una técnica imprecisa”. Si bien el juzgado entiende que en el plano de confrontación los signos se prestan para servicios y ámbitos geográficos coincidentes, siendo ambos muy semejantes o por lo menos evocando una misma actividad, desestima la demanda porque “no cualquier utilización de la denominación social en los documentos mercantiles y en la publicidad puede tenerse por relevante a los efectos que nos interesan, debiendo quedar restringida, en rigor, a la que está específicamente destinada a distinguir productos o servicios en el tráfico, teniendo en cuenta la limitación impuesta al titular de una marca registrada en relación con los usos que no menoscaben la distintividad de la marca principal (...) el conflicto planteado por la utilización de la denominación social en relación con un signo registrado en España debe ser contemplado desde el sistema de marcas, superando la clásica visión concurrencialista, si el uso de la denominación social puede indicar una conexión con el titular del signo o puede implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo de su carácter distintivo, notoriedad o renombre” (FD4). Destacar que el juzgado mercantil llega a esta conclusión amparado también por la falta de solicitud de acciones frente a la denominación social, dado que razona que “no es un extremo baladí



sino todo lo contrario que la demandada titular de la denominación social Eurolimpiezas Mar Menor S.L. y la actora en este procedimiento no ha postulado la condena al cambio de denominación social. Tal eventualidad, eso es, tratarse de denominaciones sociales y no de marcas, no podría suponer, de suyo, tacha alguna a la viabilidad de una tal pretensión si es que tal cualidad es apreciable, pues este respecto no puede dejar de señalarse que lo decisivo radica en la circunstancia de venir a usarse en el tráfico económico a título de marca, con independencia de que formalmente ostente el rango de tal tras su inserción en el específico Registro de Marcas” (FD4).

#### **COMENTARIO:**

Esta sentencia resulta interesante por el minucioso análisis que hace de la relación entre la marca y la denominación social en el marco de la cuestión en liza: solicitud de acción cesatoria. Asimismo, resulta interesante la reflexión del juzgado de lo mercantil al estimar que el hecho de que la actora no haya solicitado la condena al cambio de denominación social de la demandada sólo contribuye a la desestimación de la demanda.