

**Nº de Recurso:** 76/2017. **ROJ:** SAP B 2847/2018  
**Nº de Resolución:** 244/2018  
**Tribunal:** Audiencia Provincial de Barcelona. Sección 15  
**Juez Ponente:** Manuel Diaz Muyor

**Audiencia Provincial Civil de Barcelona  
Sección 15**

**Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil**

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120158001103

**Recurso de apelación 76/2017-2ª**

Materia: Juicio ordinario otros supuestos

**Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona**

**Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 117/2015**

Parte recurrente/Solicitante: Felicidad

Procurador/a: Paul-Yuri Brophy Dorado

Parte recurrida: DIESEL S.P.A.

Procurador/a: Noel Mas Baga Munne

**SENTENCIA NUM. 244/2018**

**MAGISTRADOS**

**JUAN F. GARNICA MARTIN**

**LUÍS RODRÍGUEZ VEGA**

**Manuel Diaz Muyor**

En Barcelona, a doce de abril de dos mil dieciocho.

**APELANTE:** Felicidad

**Letrado:** Nuria Rubio Solans

**Procurador:** Paul Yuri Brophy Dorado

**APELADO:** DIESEL SPA

**Letrado:** José Celso Mazón Serrano

**Procurador:** Noel Mas-Baga Munné

**Resolución recurrida:** Sentencia

**Fecha:** 4 de noviembre de 2016

**DEMANDANTE:** DIESEL SPA

**DEMANDADO:** Felicidad

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: *"que estimando la demanda interpuesta por parte de la entidad DIESEL SPA contra Dª Felicidad , debo declarar y declaro la nulidad del registro de la marca número 2884701 CALAPIEL DIE&amp;EL BELTS, ordenando librar el correspondiente oficio a la Oficina Española de patentes y Marcas comunicando su nulidad.*

*Se imponen las costas a la parte demandada. "*

**SEGUNDO.-** Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la demandada Felicidad . Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que se opuso, tras lo

cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 9 de noviembre de 2017.

Ponente: magistrado Manuel Diaz Muyor.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

### **PRIMERO.- Antecedentes relevantes.**

La demandante DIESEL spa es una sociedad de nacionalidad italiana que opera en el sector de la fabricación y comercialización de productos como ropa, calzado y complementos, entre otros.

Esta compañía es titular de las siguientes marcas:

Marca nacional 1603540 DIESEL, denominativa.

Marca internacional con efectos en España 608499 DIESEL, denominativa.

Marca internacional con efectos en España 467393 DIESEL, denominativa.

Marca comunitaria 743401, DIESEL, para clases 11,19,20 y 21 del Nomenclator.

Marca comunitaria 6209183, denominativa, DIESEL, para clases 9 y 41.

Marca comunitaria 6402838, denominativa, DIESEL BLACK GOLD, para productos de clases 3, 9, 14, 18 y 25 del Nomenclator.

La demandada ha registrado en la OEPM la marca nacional " CALAPIEL DIE&EL BELTS", marca mixta, concedida el día 11 de noviembre de 2009, nº 2884701, para productos de la clase 25 (cinturones), cuya representación gráfica es la siguiente:



La actora ejercita una acción de nulidad de la marca de la demandada a la vista de la similitud que presenta con las que la misma tiene registradas a su nombre, siendo una marca notoria respecto de los productos que la misma identifica.

La demandada se opuso a la demanda alegando que no registró su marca con mala fe, negando similitud alguna que pueda inducir a error así como tolerancia de la actora en el uso de la marca por parte de la demandada.

### **SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones de las partes en esta instancia.**

La sentencia del Juzgado Mercantil estima la demanda por entender que concurre en este caso el carácter notorio de las marcas de la actora y riesgo de confusión por los rasgos fonéticos y gráficos más relevantes en la marca de la demandada respecto de los signos que tiene registrados la actora, rechaza la alegación de tolerancia en el uso ( art. 52.2 LM ) por no acreditarse uso por parte de la demandada titular de la marca en conflicto, obviando, por lo expuesto, la mala fe de la demandada en el registro de la marca.

La demandada recurre la sentencia y alega sustancialmente error en la valoración de la prueba respecto a la comparación entre los signos para apreciar el posible riesgo de confusión, considerando también que debe desestimarse la demanda por haberse tolerado la marca en el mercado.

La actora se opone al recurso interesando su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia.

### **TERCERO.- Posición del Tribunal.**

La demandante basa la acción de nulidad ejercitada en las causas de nulidad relativa estipuladas en el art. 52.1 con relación a los art. 6.1.b y 8.1 LM .

Como viene diciendo de forma reiterada este Tribunal (entre otras SAP 19 de diciembre de 2017, ROJ: SAP B 12394/2017-ECLI:ES:APB:2017:12394 ) " *La nulidad de una marca registrada por contravenir la prohibición relativa de la letra b) del art. 6.1 LM , requiere que entre la marca anterior y el signo posteriormente registrado exista identidad o semejanza, que los productos o servicios que designan sean idénticos o similares y que por ello exista un riesgo de confusión en el público, que incluya el riesgo de asociación.*

*Como indicábamos en la sentencia de esta sección de fecha 22 de junio de 2007 (nº 335/2007), con la entrada en vigor de la Primera Directiva comunitaria relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988), el concepto de riesgo de confusión ha pasado a ser un concepto de Derecho Comunitario. Se trata de un concepto normado para cuya apreciación han sido dictadas por el TJUE diversas pautas, que también establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo y recoge en su reciente Sentencia nº 497/2017, de 13 de septiembre de 2017 : " Jurisprudencia sobre el juicio de confusión . Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , que «la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable».*

*Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , citada por la propia sentencia recurrida. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:*

*«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].*

*»ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].*

*»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de*

ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

»vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...).»

Es importante destacar, como advierte la citada Sentencia del Tribunal Supremo, que al realizar el juicio de confusión han de confrontarse los signos tal y como están registrados, al margen de cómo hayan sido usados, siempre que no se hubiera excepcionado la falta de uso y sin perjuicio del conocimiento de la marca en el mercado que sí puede influir en el riesgo de confusión.

Además, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que dichas marcas designan. Se trata de requisitos acumulativos (STGUE de 20 de septiembre de 2017, T-386/15). Por ello, antes de realizar el juicio de confusión debe examinarse la concurrencia de la semejanza o identidad entre los productos o servicios y entre los signos".

Tras lo expuesto procede efectuar una comparación entre los signos en conflicto a fin de establecer la concurrencia de riesgo de confusión. Así, resulta que el elemento coincidente en las diferentes marcas en litigio es la expresión "DIESEL" en las de la actora, y "DIE&EL", elementos gráficos que en la marca de la demandada aparece de forma destacada, con tipología mayor al resto de palabras que la componen, por lo que en la misma aparece como elemento predominante, de mayor impacto visual, con gran similitud fonética y gráfica a las marcas denominativas de la demandante, debiendo apreciarse el riesgo de confusión que ya estima la sentencia recurrida.

#### **CUARTO.-**

La llamada caducidad por tolerancia o exclusión de la nulidad por tolerancia, prevista en el art 52.2 Ley 17/2001, de Marcas, dice: "(e) El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni

*oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior".*

Para apreciar esta tolerancia no basta con el mero conocimiento del titular de la marca anterior y su pasividad sino una decidida posición de admisión del derecho posterior en conflicto, que no se da en este caso. Se trata de una caducidad (algunos se refieren a prescripción) que tiene su fundamento en la buena fe objetiva ( art. 7.1 CC ) que se manifiesta, en muchas ocasiones, en el retraso desleal en el ejercicio de acciones de defensa de un derecho y que persigue tanto la seguridad en las relaciones jurídicas como en los supuestos marcarios, una mejor protección del mercado.

Esta caducidad por tolerancia o exclusión de la nulidad fue expresamente rechazada por el Juzgado a quo al entender que no existía un uso efectivo de la misma que justifique su protección. De otra parte, esta misma falta de uso impedía el conocimiento de la existencia de la marca de la demandada, conocimiento que tampoco se tuvo en el trámite de registro de la misma.

Tampoco en esta instancia se hace mención a este aspecto, limitándose simplemente a recordar que la marca fue registrada hace más de 6 años, sin que se acredite que la misma se ha utilizado, por lo que no cabe considerar caducada la acción de nulidad que ejercita la actora.

#### **QUINTO.- Costas.**

Al desestimarse el recurso de apelación deben imponerse las costas causadas en esta instancia a la parte recurrente, de conformidad al art. 398 LEC .

#### **FALLAMOS**

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Felicidad contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona de fecha 4 de noviembre de 2016 dictada en autos de juicio ordinario 117/2015 que se confirma, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta instancia.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

*Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito*