

## Resumen y comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial Alicante Núm. 81/2010, de 18 de febrero de 2010.

### **1. Antecedentes de hecho**

Don José Miguel formuló demanda contra Fusión Brass S.L. por la infracción de la marca comunitaria nº 1000421 a través del uso que la demandada realizaba de la denominación 'LIBRA'. El Juez dictó sentencia condenando a la demandada por la infracción de dicha marca. Contra dicha sentencia se planteó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante por parte de Fusión Brass S.L.

### **2. Fundamentos de Derecho**

El recurso planteado por Fusión Brass S.L. estaba basado en seis motivos. En el primero de ellos se alegaba la infracción de normas procesales porque no pudo practicarse la testifical de dos mercantiles mediante el procedimiento del Art. 381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el segundo motivo se denunció que la marca del actor carece de notoriedad. En el tercer motivo, la recurrente alegó que no se había producido riesgo de confusión porque realizó todos los actos tendentes a dejar de utilizar ese signo para identificar sus productos en el mercado desde que fue requerido para el cese de su uso. En cuarto lugar, la recurrente opuso la falta de la marca por el actor desde que cesó en la empresa por baja voluntaria. En quinto motivo del recurso la recurrente alegaba que sólo utilizó el signo 'LIBRA' en productos que fueron contratados por el actor cuando era trabajador de la demanda. En sexto y último lugar, la recurrente afirmó que no se había acreditado el daño al titular por lo que no procedía condenarle al pago de ninguna indemnización.

La Audiencia Provincial tras analizar cada uno de los motivos del recurso declaró que no había lugar al mismo, condenando a la recurrente al pago de las costas procesales.

En relación con el primer motivo del recurso, la Audiencia Provincial determinó que no tenía ninguna relevancia la denuncia de infracción de normas y garantía procesales porque fue subsanada mediante el procedimiento legal específico para la admisión y práctica de pruebas en segunda instancia.

Respecto al segundo motivo del recurso, la Audiencia lo rechazó porque la notoriedad de la marca no era una cuestión relevante ni controvertida en el caso, pues por un lado la infracción de la marca en la sentencia recurrida se fundamentó en el Art. 9.1 a) y b) <sup>1</sup> que

---

<sup>1</sup> Artículo 9 del Reglamento 207/2009 de Marca comunitaria. “Derecho conferido por la marca comunitaria. 1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de

no tienen en cuenta el factor de la notoriedad y por otra parte, notoriedad de la marca es un criterio que se tiene en cuenta para determinar la cuantía de la indemnización, pero en el caso presente ni siquiera se tuvo en cuenta para fijar el importe de la indemnización.

En cuanto al tercer motivo del recurso, el Tribunal argumentó que el motivo debía ser rechazado porque el mismo se contradecía con el objeto de impugnación delimitado por el la propia recurrente. Además, señaló el Tribunal que había quedado probado que la recurrente había continuado usando el denominativo 'LIBRA' tras haber sido requerido para su cese.

En relación con el cuarto motivo del recurso, el Tribunal manifestó que el mismo resultaba irrelevante para excluir la infracción pues dado que ambas partes habían reconocido que la marca fue usada por la actora hasta marzo de 2006, no se había podido producir la caducidad por falta de uso alegada por la recurrente.

El quinto motivo fue rechazado porque desde el momento en que la demandada tuvo constancia del requerimiento de cese de uso debió dejar de utilizarla incluso en los productos contratados por el actor, pues dicha circunstancia no excusa a la demandada de su uso ilícito.

En último lugar, el Tribunal rechazó el sexto motivo del recurso, argumentando que el legislador había previsto que en el caso de la infracción de una marca se produce siempre un daño "ex re ipsa", facilitando al perjudicado su cuantificación fijándola en el 1% de la cifra de negocios obtenida por el infractor con los productos ilícitamente identificados.

### 3. Comentario

En esta sentencia el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante resuelve un conflicto de marca comunitaria. La cuestión relevante de esta sentencia radica en si se ha producido, una infracción de la marca comunitaria "LIBRA", de la que es titular la parte actora/recurrida, conforme a lo dispuesto en el art. 9.1 RMC.

La recurrente, por un lado, denunciaba la falta de uso de la marca "LIBRA" por la parte recurrida, "Don José Miguel", desde que dejó de trabajar para su empresa, y por otro, explicaba que se había visto obligada a utilizar la marca en embalajes, papelería y página Web, aunque había sido requerida para el cese de su uso. Además subrayó que tales productos habían sido adquiridos por "Don José Miguel", mientras trabajaba en su

---

confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos.

Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/2000007290\\_RCE207.2009ES.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/2000007290_RCE207.2009ES.pdf)

empresa, y que de no usarlas habría sufrido un perjuicio importante. Por último, alegaba que no estaba de acuerdo respecto a la indemnización por daños y perjuicios a la que ha sido condenada.

Tres son los aspectos a considerar: 1) La caducidad de la marca comunitaria “LIBRA”, de la que es titular la parte demandada, “Don Jose Miguel”, 2) el uso indebido de la misma por parte de la recurrente, Fusión Brass S.L. y 3) La posible indemnización por daños y perjuicios por parte de la recurrente.

El Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante rechazó todos los motivos alegados en el recurso en base a los siguientes argumentos:

En primer lugar, en cuanto a la falta de uso de la marca “LIBRA” por la parte actora, el Tribunal declara que no se había producido la caducidad por falta de uso de la marca, sino más bien un uso indebido de la marca por parte de la demandada.

En segundo lugar, en relación al uso por parte de la recurrente de la marca “LIBRA” en productos de embalaje etc., el Tribunal subraya que ésta no puede excusar su uso ilícito de la marca basándose en la adquisición realizada por la parte actora y recurrida mientras trabajaba en su empresa, ya que las decisiones relativas a la compra de productos pertenecen a la empresa y han de ser supervisados por su representante, no siendo responsabilidad de sus trabajadores.

Por último, y en relación a la posible indemnización, el Tribunal pone de manifiesto una de las reformas más importantes introducida por la Ley de Marcas 17/2001 en el art. 43.5<sup>2</sup>, por la que se establece que una vez que se haya declarado judicialmente una violación de marca, en todo caso y sin necesidad de prueba, el infractor deberá indemnizar al titular de la marca con el 1% de lo que haya obtenido en tales negocios.

En conclusión, el Tribunal de Marca comunitaria entiende que se ha producido una infracción de dicha marca comunitaria debido a la utilización por parte de “Fusion Brass, S.L” sin consentimiento de su titular. En consecuencia, condena a “Fusion Brass, S.L” al cese de su uso, a la retirada del mercado de los productos designados por la marca “LIBRA”, y al pago de daños y perjuicios de acuerdo con la doctrina “ex re ipsa” que reconoce que siempre que se haya producido una violación de marca debe haber indemnización. El Tribunal desestima acertadamente el recurso de apelación interpuesto por “Fusion Brass, S.L” y le impone las costas.

---

<sup>2</sup> El art. 43.5 de la Ley de marcas española Nº. 17/2001 establece que “El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.”

Disponible en UAIPIT

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780\\_ES-Ley17.2001\(actualizada2009\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001(actualizada2009).pdf)

**Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Reglamento 207/2009 de marca comunitaria

[http://www.uaipit.com/files/documentos/2000007290\\_RCE207.2009ES.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/2000007290_RCE207.2009ES.pdf)

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780\\_ES-Ley17.2001\(actualizada2009\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001(actualizada2009).pdf)

**Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:**

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=2996](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2996)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez  
(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)