

Resumen y comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia Núm. 314/2009, de 2 de diciembre de 2009

1. Antecedentes de hecho

"Clyar Iberica, S.L." y "Visualis Iberica, S.L." titulares de las marcas "Visualis", "Visualia" y "Visualis porque son tus ojos" demandaron a "Vistalia Grupo Optico, S.A" y Don Pascual por un conflicto de marcas. La demandante solicitaba que se declarara la violación de dichas marcas a través de la solicitud de las marcas de los demandados "Regafas de Vistalia", "Tarifa plana de Vistalia", "Vistalia ópticas amigas" y "Vistalia óptica con estilo". La parte demandada se opuso a la demanda y formuló reconvencción por la que solicitaba que se declarase la caducidad por no uso de la marca "Visualia" propiedad de la actora.

La sentencia dictada en primera instancia desestimó la demanda y estimó la reconvencción al declarar la caducidad por no uso de la marca Visualia.

Contra dicha resolución se interpuso un recurso de apelación por las actoras ante la Audiencia Provincial de Valencia.

2. Fundamentos de Derecho

El recurso estaba integrado por tres motivos: el primero se basaba en el carácter notorio y renombrado en la Comunidad Valenciana del grupo de marcas "Visualis/Visualia"; el segundo, en la similitud y conexión entre la marca "Vistalia", que es como se usa por la demandada, y "Visualis/Visualia", existiendo riesgo de confusión; y el tercer motivo en que el uso del término "Visualia" implicaba un acto de competencia desleal al aprovecharse la demandada del mercado de la demandante.

Asimismo, la recurrente solicitó la revisión de la declaración de nulidad por caducidad de la marca "Visualia". La Audiencia Provincial en vista de las pruebas a portadas y atendiendo a la doctrina del TJUE declaró acerca de la caducidad de las marcas, que no había ningún error en la sentencia recurrida.

La Audiencia Provincial rechazó, todos los motivos del recurso, confirmando con ello los pronunciamientos de la sentencia recurrida y condenando a la apelante al pago de las costas procesales.

En relación con el primer motivo, la Audiencia Provincial negó el carácter notorio de la marca y declaró que su uso resultaba nulo. A ello añadió que el registro de mala fe sólo se puede apreciar si existe un elemento intencional, que en este caso no se da, pues además de las diferencias existentes entre las marcas enfrentadas, ha quedado probado un esfuerzo en inversión y estudio de nominología, publicidad y demás gestiones efectuadas por la parte demandada, para conseguir distinguir sus productos en el

mercado. De ahí que el Tribunal rechazara el primero de los motivos del recurso.

En cuanto al segundo motivo, relativo a la nulidad de la marca (en virtud del artículo 52.1 en relación con los artículos 6 y 8 de la Ley de Marcas No. 17/2001¹), el Tribunal declaró que las marcas "Visualis" y "Vistalia" no son semejantes. Por tanto, aún admitiendo el carácter notorio de la marca de la actora, no se daría el presupuesto del artículo 8 referido a la necesaria identidad o semejanza entre las marcas para que se pueda apreciar un riesgo de confusión.

Asimismo, no se podía admitir, en opinión del Tribunal, la nulidad relativa de la marca

¹ Artículo 52.1 de la Ley de Marcas No. 17/2001: "Causas de nulidad relativa. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10."

Artículo 6 de la Ley de Marcas No. 17/2001: "Marcas anteriores. 1. No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: Marcas españolas; Marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; Marcas comunitarias. Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i y ii de la letra a, aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido. Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a y b, a condición de que sean finalmente registradas. Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

Artículo 8 de la Ley de Marcas No. 17/2001: "Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. 1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a, b y c, y en el artículo 7.2.

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)

inscrita de la demandada, puesto que la marca "Visualia" de la demandante había sido declarada nula por caducidad.

Por último, la Audiencia Provincial rechazó el argumento relativo a la realización de un acto de competencia desleal, pues en su opinión, no se podía admitir la existencia de tal conducta desleal cuando el uso de la marca "Vistalia" estaba amparado por la concesión de la marca.

El Tribunal de Apelaciones observó que no se había probado el uso efectivo y real de la marca "Visualis", siendo este el requisito necesario para evitar la caducidad de la marca, según la doctrina del TJUE expuesta en la sentencia de 23 de junio de 2006.

3. Comentario

En esta sentencia la Audiencia Provincial de Valencia (en adelante AP de Valencia) resolvió un caso basado en la infracción de los derechos de las marcas de las recurrentes "Clyar Iberica, S.L." y "Visualis Iberica, S.L." y la comisión de ciertos actos de competencia desleal llevados a cabo por la recurrida, "Vistalia Grupo Optico, SA." que, su vez, presentó una demanda reconvencional solicitando la declaración de caducidad de la marca "Visualia", propiedad de las recurrentes y reconvénidas, por falta de uso. La AP de Valencia desestimó el recurso presentado por las recurrentes y estimó la reconvención presentada por la recurrida.

El gran interés de esta sentencia recae en la interpretación de la AP de Valencia relativa a la acción de nulidad y a cuando se entiende que existe uso real y efectivo de una marca.

En relación con la demanda presentada por las recurrentes, éstas alegaban que "Vistalia Grupo Optico, SA.", había infringido sus derechos de propiedad industrial al amparo de los art. 51, 52 y 34², en relación con los art. 6 y 8 de la Ley de Marcas 17/2001, porque

² Artículo 51 de la Ley de Marcas 17/2001: "Causas de nulidad absoluta. 1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:

Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley. Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

3. La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

Artículo 34 de la Ley de Marcas 17/2001: "Derechos conferidos por la marca. 1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

el grupo de marcas "Visualis y Visualia" eran notorias y renombradas en la Comunidad Valenciana y la demandante estaba utilizando la marca "Vistalia" a pesar de ser similar a las suyas, creando con ello confusión en el consumidor. Además, alegaban que la marca de la demandada se inscribió con mala fe, con el fin de aprovecharse de su mercado, y que no estaban de acuerdo con la estimación de la reconversión por parte de la AP de Valencia, dado que en las pruebas aportadas se acreditaba el uso de su marca en Internet.

La AP de Valencia respondió a las alegaciones de las recurrentes subrayando tres cuestiones fundamentales:

En primer lugar, en relación con la acción de nulidad de la marca amparada en el artículo 51.1 b) de la Ley de Marcas 17/2001, la AP de Valencia declaró que, en virtud de los principios del ordenamiento jurídico de marcas, la buena fe se presupone y que la mala fe sólo cabe alegarla, si se da alguno de los supuestos catalogados por el Tribunal Supremo, cuando el solicitante de una marca, a sabiendas de que existe otra marca anterior perteneciente a otra persona, decide solicitar el registro de ese signo aunque pertenezca a un tercero, lo que no ocurre en este caso. Además, la AP de Valencia subrayó que no cabía instar tal acción porque para que hubiera mala fe era necesario apropiarse de la marca de otro; así, en este caso, la marca "Visulia", que era con la que se estaba haciendo el estudio comparativo, no sólo no era notoria, ni renombrada, sino que era nula.

Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa 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 o renombre de dicha marca registrada.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial: Poner el signo en los productos o en su presentación.

Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

Importar o exportar los productos con el signo.

Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada *notoriamente conocida* en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c del apartado 2."

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)

En segundo lugar, en cuanto a la acción de nulidad del art. 52.1 de la Ley de marcas mencionada, la AP de Valencia dejó claro que la había desestimado debido a la caducidad de la marca "Visualia". La AP de Valencia interpretó que de acuerdo con el precepto mencionado, a pesar de la similitud fonética e identidad aplicativa de los signos en conflicto, también era necesario que existiera riesgo de confusión en el público y, en este caso, la marca "Visualia" no podía llevar a confusión al público puesto que no tenía aplicación en el mercado, al no ser usada como tal.

En tercer lugar, por lo que respecta a las acciones de competencia desleal fundadas en el uso de "Vistalia", la AP de Valencia subrayó que tal uso no implicaba un acto de competencia desleal, puesto que estaba amparado en la solicitud y concesión de su marca por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En cuanto a la demanda reconvenicional presentada por la parte recurrida, la AP de Valencia estimó la acción de caducidad de la marca "Visualia", según el artículo 41.2³ de la Ley de Marcas mencionada. La reconvenida alegaba que existía un error en la valoración de la prueba, pero la AP de Valencia, basándose en la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencias anteriores y en la falta de pruebas sobre el uso de dicha marca, declaró que difícilmente podía considerar la existencia de un uso real y efectivo de la marca "Visualia" en el mercado cuando no identificaba ningún producto, ni explotación comercial y tampoco aparecía como nombre de dominio, ni se hacía referencia a dicho término en su página web. Este comportamiento confirma la falta de uso de la marca "Visualia" como tal, que ha dado lugar a su expulsión del Registro de Marcas.

³ Artículo 41.2 de la Ley de Marcas No. 17/2001: "Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvenición, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor."

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley de Marcas No. 17/2001

[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=3603

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