

Sentencia de 14 de marzo de 2019, núm. 479/2019
Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de lo Civil
ECLI:ES:APB:2019:1923

Materia

Marcas. Nulidad. Mala Fe. Infracción de marca por riesgo de confusión.

Normativa aplicable

- **Artículo 51, apartado primero, letra b), de la Ley 17/2001**, de 7 de diciembre, de Marcas: [...]: 1. El registro de la marca podrá declararse nulo [...] b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
- **Artículo 34, apartado segundo, de la Ley 17/2001**, de 7 de diciembre, de Marcas: “el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando; b) *El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca*”.
- **Artículo 37, apartado 1º y 2º, de la Ley 17/2001**, de 7 de diciembre, de Marcas:

“1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico: a) De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física.

2. El apartado 1 sólo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”.

Introducción

- Demandante: Iñigo
- Demandado: Jeronimo

Una empresa familiar con doscientos años de antigüedad, se encuentra en manos de la cuarta generación, dirigida por el bisnieto de la fundadora Don Iñigo, quien gestiona la marca de productos “CAN FLORÍ” perteneciente a la sociedad familiar.

Tras despedir de la empresa un trabajador que a la vez pertenecía a la misma familia que Iñigo, la persona despedida empezó a comercializar los mismos productos utilizando la marca “CON FLORÍ” alegando que el nombre y la elaboración de los

productos pertenecían a la tradición de la familia, por lo que él se encontraba legitimado para hacer uso del nombre de la marca.

Antecedentes de hecho

1. La parte actora D. Iñigo, es el empresario de una sociedad familiar a la vez que titular de la marca CAN FLORÍ registrada y concedida en fecha de 15 de febrero de 2011. El objeto social de la empresa familiar es la producción y comercialización de leche y productos lácteos, conservas, mermeladas, confituras y jaleas. Es de relevancia en la sentencia el domicilio y el lugar de producción de los productos artesanales que se realizan en la casa pairal de la familia situada en Marganell, cerca de Montserrat, cuyo canal de venta más potente de los productos se sitúa en la Abadía de Montserrat (Barcelona).
2. Dicho negocio se remonta desde la cuarta generación del actor: su bisabuela empezó con la fabricación de los productos mencionados. Posteriormente la abuela del actor, Doña Flor, de cuyo nombre proviene la marca, continuó con la actividad empresarial que a finales de los años 60, empezó a ser una marca notoria, diferenciada por su alta calidad del producto y por el cuidado de su elaboración, cuya fama se adquirió en gran parte por la venta de dichos productos en la Abadía de Montserrat, donde su producto estrella el Mató, adquirió notorio reconocimiento. A los años 80, el padre del actor junto a Doña Flor, tomaron juntos la dirección de la empresa familiar, y a partir del 1999 es el actor que asume la dirección empresarial de la marca CAN FLORÍ, usando la referencia los apellidos de la familia “*Marí Juana*” en sus productos.
3. El demandado D. Jeronimo y su madre, familiares del actor, constaban como asalariados en la empresa familiar y él ejercía funciones de comercial/repartidor desde 2005 hasta 2016, año en que fueron despedidos por Don Iñigo.
4. Tras su despido, Don Jerónimo continuó con la misma actividad, elaborando los mismos productos a través de la marca “MAS GLOSSET FAMILIA FLORÍ”, haciendo referencia junto a la marca la denominación “Casa Florí” junto a la dirección del domicilio social de la marca, aunque no fuese el lugar donde vivía el demandado y sin ser el lugar de producción.
5. En la actualidad, las dos paradas de la Abadía de Montserrat están a nombre y titularidad del actor.

Conflicto/Controversia

El demandante denuncia al demandado por el uso de la denominación CAN FLORÍ y FAMILIA FLORÍ en los productos del demandado, que además coinciden con el mismo género, infringiendo el derecho de marca, que puede llevar a confundir el consumidor.

Iter cronológico/procesal

El iter cronológico o procesal de la Sentencia objeto de análisis es el siguiente:

- El demandado Don Iñigo interpone demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona. El juzgado estimó parte la demanda interpuesta por el representante de Iñigo, que falló:
 - Existir riesgo de confusión entre marcas dada la misma actividad de producto y similitud de signos.
 - Rechaza la pretensión de cesar la denominación “CASA FLORI” junto a la dirección de la etiqueta del producto, ya que no se trata de un uso a título de marca.
 - Desestima la acción de competencia desleal por engaño y publicidad ilícita

- Interposición de recursos de apelación por ambas partes ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

Petition de las partes

La parte demandada solicita:

- La **nulidad de la marca registrada por D. Iñigo** por haber actuado con mala fe. Alega que el demandante registró la marca a sabiendas que toda la familia hacía uso de ella.
El demandado argumenta que puede usar el apellido “Marí Juana” por ser este el apellido de su abuelo, y que la utilización de “Can Florí” en sus productos es un topónimo que identifica una finca ubicada en un lugar geográfico de Marganell donde se sitúa su domicilio social ya que la casa es de la familia. Por último, defiende que puede usar la expresión debido a que la calidad y el proceso de elaboración son los mismos que vienen practicando la familia desde hace 200 años.

La parte demandante solicita:

- Cesar por el demandado el uso de la marca, y las referencias de la familia de sus productos, por generar confusión al consumidor.

Fundamentos de Derecho

MOTIVO PRIMERO. NULIDAD DE LA MARCA por mala fe del titular.

El tribunal confirma el pronunciamiento de instancia y desestima la pretensión del demandado D. Jeronimo.

La parte alegaba infracción del artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas por el que precepta que: el registro de la marca podrá declararse nula de pleno derecho cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

El tribunal desestimó la pretensión y afirmó que el hecho jurídico del demandante sobre el registro de la marca constituye *“un objetivo legítimo de proteger la marca de la empresa familiar frente a otros operadores que concurren en el mercado con signos y productos similares y cuyo registro a nombre del solicitante **se justifica por su actuación al frente del negocio familiar antes y después de la fecha de solicitud del registro de la marca**”*

- **Doctrina Jurisprudencial sobre los Requisitos para la apreciación de mala Fe**

El pronunciamiento de la Audiencia se justificó apoyándose en la Doctrina del Tribunal Supremo sobre los Requisitos para la apreciación de mala fe en la solicitud de la marca, que se debe a una interpretación autónoma del concepto propiamente de **mala fe**:

a) *“Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero venía utilizando un signo confundible con la marca solicitada”.*

b) *“La intención del solicitante de **impedir que un tercero** continúe utilizando un signo. Y añade, con cita en la STJUE de 27 de junio de 2013, C-320/12, caso Malaysia Dairy Industries , ap. 36, que [...] la existencia de la mala fe debe **apreciarse globalmente**, teniendo en cuenta todos los factores [...] en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que **el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar**. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo **no basta, por sí sola**, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede **tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos**”.*

*“En efecto, resulta probado que (i) la marca impugnada “Can Florí” es el signo que ha venido usando, como marca y como nombre comercial, la empresa familiar para distinguir unos productos lácteos desde los años sesenta; que (ii) el solicitante del registro de la marca, **Íñigo , asumió la dirección de la empresa a partir del***

año 1999 -en sustitución de su padre al frente de la empresa-, con conocimiento y **sin que conste oposición** por parte de los otros miembros de la familia. - Queda acreditado que fue D. Ñigo quien estuvo dado de alta en el censo de actividad en el año 1999. Es el demandante quien actúa como empresario de la sociedad familiar, al ser quien liquida los impuestos, paga las tasas, nóminas, quien firmó los contratos del demandado y su madre, a la vez que realizó las cartas de despido, también quien firma los contratos de explotación de las paradas de Montserrat.

(iii) que, con anterioridad y con posterioridad a la solicitud de la marca (en el año 2011), **Ñigo ha usado de forma efectiva la marca impugnada para distinguir los productos de la empresa y no consta que otros miembros de la familia hayan usado la marca "Can Florí" al tiempo de la solicitud de la marca, sin que se aprecie una intención de Ñigo, solicitante y titular de la marca impugnada, de impedir a la empresa familiar que siga usando sus marcas y comercializando sus productos bajo ese signo**".

SEGUNDO. INFRACCIÓN MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN.

El tribunal estima la pretensión de la parte actora.

La parte demandada niega el riesgo de confusión por falta de semejanza entre ambos signos y los distintos canales de distribución (no queda acreditado).

La parte demandada incurrió en infracción del artículo 34.3 de la Ley de Marcas por concurrir una doble identidad entre los signos enfrentados y los productos o servicios que distinguen, infracción que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. Además, la letra c) del artículo da una protección especial a las marcas notoriamente conocidas o renombradas en España.

- **Doctrina Jurisprudencial sobre el juicio de Confusión**

Tanto el TJUE como el Tribunal Supremo estableció Doctrina jurisprudencial sobre el juicio de la confusión, y cita la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, que cita las siguientes pautas para considerar el riesgo de confusión:

i) "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) [...] *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) Presunción de un consumidor informado, atento y perspicaz. Aunque debe atenderse a que raramente el consumidor podrá comprar directamente a la marca por lo que puede verse distorsionada la imagen de la marca que pretende consumir.

vi) Analizar la concurrencia de la semejanza o identidad entre los productos o servicios y entre los signos.

El tribunal afirma la existencia de identidad entre los productos distinguidos y una semejanza entre la marca registrada mixta de la demandante y la marca utilizada por la demandada, la semejanza se ciñe a la denominación “Florí”, por ser el elemento distintivo dominante.

TERCER MOTIVO. Infracción marcaria por el uso de “Casa Florí” junto a la dirección del demandado.

El Tribunal de segunda instancia revoca la decisión de primera instancia que consideraba lícito el uso de Can Florí como dirección y domicilio de la marca del demandado.

El tribunal estima la pretensión de la parte actora, por lo que el uso del demandado traspasa el límite legal permitido del artículo 37, apartado a) de la ley de marcas, que exige que ese uso sea conforme a prácticas leales y se realice con buena fe, por lo que “no debe lesionar las funciones de la marca, en esencial, su función distintiva de garantizar a los consumidores la procedencia del producto”.

El Tribunal llega a dicha conclusión ya que el domicilio que consta en la etiqueta con la mención Can Florí que usa el demandado no se corresponde ni al domicilio del demandado ni al domicilio social de su marca, aunque conste en un documento de carácter Fiscal.

Parte dispositiva

El Tribunal estimó el recurso interpuesto por la parte Actora-apelante y desestimó la demanda de reconvención de la parte demandada contra la Sentencia del Juzgado Mercantil núm 8 de Barcelona de fecha 1 de diciembre de 2017.

La sentencia condena al demandado a cesar en la utilización de la expresión “Florí” como uso de marca en los productos que comercializa, cualquier otro signo o denominación que constituya infracción en el derecho de marca, en cualquier medio o

soporte, incluido en una página web y como nombre de dominio. A retirar del tráfico económico los envases, catálogos, folletos, etiquetas o etiquetas con la denominación “Familia Florí”.