

Documento TOL7.123.490

Jurisprudencia

Cabecera: Nulidad de la marca. Sociedad familiar. Protección de la marca Explica que con la marca can florí se viene distinguiendo desde finales de los años 60 unos productos lácteos artesanales de gran calidad producidos en marganell, un pueblo situado a los pies de la montaña que detrás de la marca hay una empresa familiar que hace más de doscientos años se inició en la producción de quesos y otros productos lácteos, primero con la bisabuela rafaela, después con su hijo primitivo y su nieto raimundo, y hoy con la cuarta generación en la persona ; que el nombre hace referencia a la finca o casa pairal dirección de marganell, de la familia del mismo nombre, donde se encuentra el obrador en que se elaboran todavía los productos ; que el demandado, jerónimo, es familiar de la actora y ex trabajador de la empresa ; y que el demandado no se apellida marí juana ni vive en la finca o casa pairal dirección ni se elaboran allí los productos que comercializa.

Jurisdicción: Civil

Ponente: [María Elena Boet Serra](#)

Origen: Audiencia Provincial de Barcelona

Fecha: 14/03/2019

Tipo resolución: Sentencia

Sección: Decimoquinta

Número Sentencia: 479/2019

Número Recurso: 219/2018

Numroj: SAP B 1923/2019

Ecli: ES:APB:2019:1923

ENCABEZAMIENTO:

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120170002159

Recurso de apelación 219/2018 -1

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 197/2017

Cuestiones esenciales que se plantean: Marcas. Nulidad. Mala fe. Infracción de marca por riesgo de confusión.

SENTENCIA núm. 479/2019

Componen el tribunal los magistrados:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

Elena Boet Serra

En la ciudad de Barcelona, a catorce de marzo de dos mil diecinueve.

Parte apelante y apelada: Íñigo

-Letrada: Rosa Martínez Brines

-Procurador: Jesús-Miguel Acín Biota

Parte apelada y apelante: Jeronimo .

-Letrado: Juan Manuel Menéndez Tirado

-Procuradora: M^a. Isabel Pereira Mañas

Resolución recurrida: Sentencia

-Fecha: 1 de diciembre de 2017

-Demandante: Íñigo

-Demandada: Jeronimo

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: " ESTIMO sustancialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Acín Biota, en nombre y representación D. Íñigo contra D. Jeronimo con los siguientes pronunciamientos: DECLARO que la utilización por parte del demandado de la expresión "Familia Florí" en sus productos lácteos constituye un acto de infracción de la marca nº 3.001.122 "CAN FLORI".

CONDENO AL DEMANDADO: A cesar (y no reanudar) en la utilización de la expresión "Familia Florí" en los productos que comercializa, así como abstenerse de utilizar cualquier otro signo o denominación que se constituya infracción su derecho de marca, todo ello en cualquier medio o soporte, incluido en una página web y como nombre de dominio.

A retirar a su costa, del tráfico económico, todos los envases, catálogos, folletos, etiquetas y cualesquiera otros documentos conteniendo la citada denominación "Familia Florí".

Al pago de una indemnización por los daños y perjuicios en la suma de 4.362 euros Al pago de las costas del presente procedimiento.

DESESTIMO la demanda reconventional interpuesta por el Procurador de los Tribunales D^a. Isabel Pereira Mañas, en nombre y representación de D. Jeronimo contra D. Íñigo , con expresa imposición de las costas a la parte actora".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia interpusieron sendos recursos de apelación las representaciones procesales de la demandante y de la demandada. La demandada y la demandante

presentaron sendos escritos de oposición a los respectivos recursos.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre de 2018.

Actúa como ponente la magistrada Elena Boet Serra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.-Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. La parte actora, Íñigo , comparece como titular de la marca española mixta "Can Florí", núm.

3.001.122, registrada para productos de la clase 29 de la Clasificación de Niza (en particular, leche y productos lácteos; conservas, mermeladas, confituras y jaleas), para ejercitar, frente a Jeronimo , acciones de infracción marcaria (en concreto, una acción de casación y una acción de indemnización), con base en los supuestos de infracción previstos en las letras b) y c) del art. 34.2 LM , y, además, acciones de competencia desleal por la realización de un ilícito concurrencial desleal del art. 5 LCD (actos de engaño).

En la demanda se sostiene que el demandado comercializa productos lácteos (flanes, matós, quesos frescos y pasteles de queso) con una marca que incorpora la expresión "Familia Florí" y, además, utilizando la referencia "casa Forí" junto a los datos personales en la presentación de los productos lo que, afirma, infringe los derechos de la actora sobre su marca registrada mixta "Can Florí".

Explica que con la marca "Can Florí" se viene distinguiendo desde finales de los años sesenta unos productos lácteos artesanales de gran calidad producidos en Marganell, un pueblo situado a los pies de la montaña de Montserrat y que detrás de la marca hay una empresa familiar que hace más de doscientos años se inició en la producción de quesos y otros productos lácteos, primero con la bisabuela Rafaela , después con su hijo Primitivo y su nieto Raimundo , y hoy con la cuarta generación en la persona de Íñigo (actora); que el nombre hace referencia a la finca o casa pairal " DIRECCION002 " de Marganell, de la familia del mismo nombre, donde se encuentra el obrador en que se elaboran todavía los productos; que el demandado, Jeronimo , es familiar de la actora y ex trabajador de la empresa (de la que fue despedido en julio de 2006); y que el demandado no se apellida Marí Juana ni vive en la finca o casa pairal " DIRECCION002 " ni se elaboran allí los productos que comercializa.

2. El demandado se opone a la demanda, sosteniendo, en síntesis, la disimilitud entre los signos enfrentados y el uso leal por la demandada, conforme al art. 37 LM , del nombre " Marí Juana ", por ser un apellido de su familia como sucesor de Primitivo , y de "Can Florí", por ser el lugar donde está domiciliada su actividad empresarial, y además, porque la calidad del producto que comercializa corresponde al tradicional de la familia Marí Juana .

El demandado formula reconvencción solicitando la declaración de nulidad absoluta de la marca "Can Florí", núm. 3.001.122, registrada a nombre de Íñigo , con base en el artículo 51.1.b) LM y, subsidiariamente, con base en el art.51.1.a), en relación con el art. 5.c) LM , y la declaración de nulidad relativa de la marca, con base en el art. 52.1 LM en relación con el art. 9.1.b) LM .

En relación con la nulidad absoluta por mala fe del solicitante, sostiene que el demandado en reconvencción solicitó a su nombre el registro de la marca "Can Florí" a sabiendas de su preexistencia y de su utilización por toda la familia Marí Juana y sus descendientes. Además, afirma que "Can Florí" es un topónimo que identifica una finca ubicada en un lugar geográfico de la población de Marganell.

Con relación a la nulidad relativa por contravención del art. 9.1.b) LM , aduce que Íñigo no conserva el apellido Marí Juana , aunque sea descendiente de los Marí Juana , y no habita en la casa pairal "

DIRECCION002 ", ni ha obtenido la autorización de la familia " Marí Juana " para el registro registrar la marca en exclusivo a su nombre.

3. La actora principal se opone a la demanda negando la existencia de mala fe en la solicitud de la marca Can Florí.

Sostiene que Íñigo es, desde hace muchos años, el sucesor, titular y responsable de la empresa Can Florí y el demandado -y su madre y otros- asalariados de aquél para las tareas de elaboración del producto y el reparto; y que Íñigo registró la marca que había venido usando como titular, como mínimo desde el año 2003, y que se había encargado de su nuevo diseño en el año 2009, procediendo en 2011 a su registro para protegerla. También afirma que Can Florí es un nombre comercial usado, con anterioridad al registro de la marca en 2011, por Íñigo como único responsable de la empresa Can Florí y que Can Florí no es un topónimo, como sostiene la demandante en reconvención, sino el nombre de la finca en la que está el obrador y donde trabaja y reside aquél.

4. La sentencia, que es recurrida por ambas partes litigantes, estima sustancialmente la demanda y desestima la reconvención.

Con relación a la acción de nulidad de la marca "Can Florí", concluye que no se ha acreditado que concurren los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para entender que el demandado reconvencional registró su marca de mala fe al tiempo de la solicitud, y rechaza las otras acciones de nulidad por concluir que Can Florí no es un topónimo ex art. 5c) LM , ni un nombre civil o denominación que designe a persona distinta del solicitante ex art. 9.1 a) y b) LM , ni un nombre comercial usado por el actor reconvencional en relación con el art. 9.1.d) LM , sino únicamente la denominación de una propiedad familiar, de la que Íñigo también es propietario, sin que la domiciliación del negocio de Jeronimo en la finca familiar le dé derecho alguno para usar la marca Can Florí.

En relación con las acciones de infracción marcaria, estima la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas dada la identidad de producto y la similitud de los signos, identificando al vocablo "florí" como el elemento dominante y distintivo de la marca de la actora y la usada por el demandado. Rechaza, sin embargo, la existencia de infracción marcaria por el empleo de la mención "Casa Florí" junto a la dirección de la etiqueta del producto ya que estima que no se trata de un uso a título de marca y que está dentro de los límites al derecho de marca del art. 37.a) LM . La sentencia fija la indemnización de daños y perjuicios en la cantidad de 4.362 euros que es el beneficio que habría obtenido titular de la marca si no se hubiera producido la infracción al estimar acreditado, tras valorar la prueba pericial contable, que el beneficio mensual de la actividad del actor que corresponde a las ventas estimadas de los clientes que han dejado de adquirir su productos asciende a 727 euros, y lo multiplica por los seis meses de infracción.

Por último, la sentencia desestima la acción de competencia desleal por engaño y publicidad ilícita ejercitada en la demanda principal, de conformidad con el principio de la complementariedad relativa con el derecho de marcas, por no haberse introducido un desvalor distinto al analizado en la infracción marcaria.

5. El recurso de la demandante se alza contra pronunciamiento desestimatorio de la declaración de infracción marcaria y de competencia desleal respecto del signo "Casa Florí" que el demandado hace constar a modo de dirección en los envases que comercializa, alegando indebida aplicación del art. 37 LM . Sostiene que la inclusión de la mención "Casa Florí" en la dirección que consta en los envases no está justificada y persigue generar confusión con los productos y la empresa de la actora, ya que no se corresponde con la dirección real del demandado -no es su domicilio particular ni el domicilio de su establecimiento o empresa o el lugar de producción de sus lácteos- , sino la dirección que hace constar como "local afecto a la actividad" en el Modelo 036 de Hacienda y ello desde marzo de 2017.

6. El recurso de la demandada -y demandante reconvencional- alega, en primer lugar, que la sentencia estima la demanda y desestima la reconvención con base en unos hechos relativos a la

titularidad de la empresa familiar y de las paradas de Montserrat a favor del actor - Íñigo -, que no han sido planteados por el actor y frente a los que la demandada no ha podido defenderse. Denuncia que no forma parte del objeto procesal del presente pleito la titularidad de la empresa familiar y la propiedad de las paradas de Montserrat, que están siendo objeto de discusión por la herencia familiar de la "abuela Flor " y, por ello, solicita la nulidad de la sentencia recurrida.

En segundo lugar, el recurso alega error en la valoración de la prueba básicamente sobre los hechos relativos a la titularidad de la empresa y de las paradas de Montserrat, postulando que no se ha acreditado que el actor ostente dicha titularidad ni su derecho al registro de la marca a su nombre, apropiándose de mala fe de un signo que es de toda la familia.

El recurso, en tercer lugar, niega que exista riesgo de confusión entre las marcas confrontadas dada la falta de semejanza entre ambos signos y los distintos canales de distribución de los productos que identifican.

SEGUNDO.- 7.- La sentencia de primera instancia establece la siguiente relación de hechos probados: "1. El actor D. Íñigo es titular de la marca mixta nº 3.001.122 CAN FLORÍ registrada para la clase 29 -leche y productos lácteos; conservas, mermeladas, confituras y jaleas- solicitada el 7/10/2011 y concedida el 15/02/2012 (doc. 13 y 14 de la demanda).

2. Con esta denominación se viene distinguiendo desde finales de los años sesenta unos productos lácteos artesanales producidos en la población de Marganell por una misma familia, por ello "Can Florí" no sólo se ha utilizado como marca de producto sino como nombre comercial de una empresa familiar que ha destacado por la alta calidad del producto y por el cuidado en su elaboración (doc. 1 a 12 de la demanda).

3. El nombre hace referencia a la finca o casa pairal " DIRECCION002 " de Marganell donde se empezaron a elaborar los productos, destacando entre sus especialidades el Mató de Montserrat (así consta en la documentación aportada como doc. 15 de la contestación y en este sentido se han pronunciado los testigos que han declarado en juicio vinculados todos ellos con Marganell o con la familia de Marí Juana).

4. El demandado D. Jeronimo , familiar del actor, era asalariado de la empresa familiar donde ejercía las funciones de comercial/repartidor desde el año 2005 hasta julio de 2016, fecha en la que fue despedido.

Su madre, Sra. Erica , también trabajaba para la empresa elaborando mató y cesó en su relación laboral en la misma fecha que el demandado (doc. 15 de la demanda y doc. 8 y 9 de la contestación).

5. Desde que el Sr. Jeronimo salió de la empresa familiar junto a su madre ha continuado en la misma actividad, en la fabricación de productos lácteos, pero con la marca MAS GLOSSET, registrada en diciembre de 2016 para la clase 29, pero junto con la referencia a Familia Marí Juana (doc. 16 a 22 de la demanda y doc. 13.2 de la contestación).

6. El origen de la elaboración del Mató lo encontramos en la abuela de los litigantes, Flor , que se casó con Constanancio , los cuales vivieron en la casa pairal DIRECCION002 , y vendían el producto elaborado en las paradas de Montserrat (en este sentido se han pronunciado los testigos que han declarado en juicio, especialmente la Sra. Inocencia tía de los litigantes).

7. Que la abuela Flor vendió mató en las paradas de Montserrat, donde ya había vendido su madre (doc. 5, 6 y 7 de la contestación), asimismo el padre del actor fue titular de la segunda parada (doc. 26 de la contestación a la reconvención).

8. Que a partir de 1980 fue el padre del actor, Raimundo , quien asumió la dirección de la empresa familiar junto con su madre Flor (doc. 27 de la contestación a la reconvención) y a partir de 1999 es el actor el que asume la dirección de la empresa (doc. 29 de la contestación a la reconvención).

9. En la actualidad las dos paradas de Montserrat están a nombre del actor, constando como titular desde 2003 (doc. 28 contestación reconvención, documentación aportada tras la audiencia previa, referida a los contratos que tiene el actor con la Abadía de Montserrat).

10. Que las partes están en discusión por la herencia familiar"

TERCERO.- Nulidad de la marca registrada por mala fe del titular.

8. El recurso de la demandada principal y actora reconvencional traslada a esta segunda instancia el debate sobre la nulidad de la marca registrada a nombre del actor principal y el relativo a su infracción marcaria por la marca usada por la demandada.

Procede, en primer lugar, enjuiciar la nulidad de la marca de la actora principal y, de confirmarse el pronunciamiento de primera instancia desestimatorio de su nulidad, procederá, en segundo término, enjuiciar las acciones de infracción marcaria ejercitadas frente al demandado.

Con carácter previo deben desestimarse las alegaciones formuladas en el recurso de apelación de la demandante reconvencional con relación a que se han alterado los términos del debate produciéndose una mutatio libelli prohibida por la ley. Los hechos y declaraciones sobre los mismos que denuncia el recurso no introducen ninguna cuestión propiamente nueva que altere el objeto del debate sino que son relativos principalmente a la cuestión de la mala fe de la solicitud del registro objeto de la reconvención.

El recurso de apelación insiste en la nulidad de la marca "Can Florí", núm. 3.001.122, registrada a nombre de Íñigo , con base en el artículo 51.1.b) LM por concurrir mala fe en el actor, sin alegar las restantes causas de nulidad invocadas en la demanda que, por ello, quedan fuera del enjuiciamiento en la segunda instancia.

9.- Conforme al invocado art. 51.1.b) LM , el registro de una marca podrá declararse nulo [c]uando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. Este precepto incorpora a nuestro Derecho la norma facultativa formulada por el art. 3.2 d) de la Directiva 2008/95/CE que dispone la nulidad absoluta de la marca obtenida con mala fe del solicitante; y esta norma legal es equivalente al art. 59.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, en el ámbito de la regulación de la marca de la Unión Europea. El concepto de mala fe al que se refiere la norma no está definido en la Directiva ni se contiene en la misma una remisión expresa al Derecho de los Estados Miembros sobre ese concepto; por lo que, conforme a las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión y del principio de igualdad, es un concepto que debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme y, como tiene declarado el TJUE (Sentencia de 27 de junio de 2013, C-320/12, caso Malaysia Dairy Industries), el sentido y el alcance del mencionado concepto deben determinarse a la luz del contexto en el que se inserta la disposición de que se trata de la Directiva 2008/95 y el objetivo perseguido por ésta.

Sobre esta cuestión de contenido europeo se ha pronunciado el TJUE en las sentencias de 11 de junio de 2009, C-529/07, caso Chocoladefabriken Lindt & Spru#ngli , y de 27 de junio de 2013, C-320/12, caso Malaysia Dairy Industries. E l Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 302/2016, de 9 de mayo (ECLI:ES:TS:2016:1903), señala que la jurisprudencia comunitaria (verbigracia, STJCE de 11 de junio de 2009, asunto C-529/06, caso Lindt) ha establecido los siguientes requisitos para la apreciación de mala fe a estos efectos: a) Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero (en este caso, la actora) venía utilizando un signo confundible con la marca solicitada.

b) La intención del solicitante de impedir que un tercero (nuevamente, la demandante) 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 pertinentes en el caso de autos y que existían 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 (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Rec. p. I-4893, apartados 37 y 40 a 42)".

Así, la meritada STS establece que [c]onforme a tales criterios, no puede considerarse que las marcas de los demandados sean nulas (en el sentido de nulidad absoluta), porque aunque puedan ser confundibles con las de la actora (lo que se analizará con detalle más adelante), no se aprecia intención de impedir que la demandante siga usando sus marcas y comercializando sus servicios. Al no darse tales premisas, la sentencia recurrida se ha ajustado a la jurisprudencia comunitaria.

10.- Aplicada la anterior doctrina jurisprudencial al supuesto de autos debemos confirmar el pronunciamiento de primera instancia y rechazar la nulidad de la marca por mala fe del solicitante; y ello por no apreciarse, tras valorar la prueba practicada, una intención desleal del actor con el registro de la marca, en el momento de la solicitud, sino, al contrario, 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.

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; y (iii) que, con anterioridad y con posterioridad a la solicitud de la marca (en el año 2011), Íñigo 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 Íñigo, 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.

La demandante reconvenional en su recurso de apelación alega que no ha resultado probada, y que no constituye el objeto procesal de la demanda, la titularidad exclusiva de la empresa familiar y de las paradas de Montserrat a favor de Íñigo, pero no contraviene que éste es quien, al tiempo de la solicitud de la marca - y también con anterioridad y posterioridad al registro de la marca-, está al frente de la empresa y quien usa la marca para distinguir sus productos. Y así resulta de la prueba documental y, en particular, que Íñigo es quien consta dado de alta en la declaración censal de la actividad en el año 1999 (documento 29.1 de la contestación a la reconvenición) y quien actúa como empresario, -liquidando impuestos, pagando tasas, nominas, etc.- (documentos 29.2 a 30 de la contestación a la reconvenición); firmando en el año 2005 y 2009 los contratos de trabajo del recurrente Jeronimo y de su madre Erica (como así reconoce la demandada en su escrito de contestación a la demanda), las cartas de despido de la empresa (documentos 8 y 9 de la contestación a la demanda) y compareciendo en el acto de conciliación en reclamación por despido improcedente de Jeronimo y Erica en el año 2016 (según resulta de las respectivas actas de conciliación, aportadas como documento nº 15 de la demanda); firmando en el año 2003 y en el año 2013 los contratos de explotación de las paradas de Montserrat (conforme acredita el documento nº 24 de la contestación a la demanda) y el uso del signo "Can Florí" en las etiquetas de los productos lácteos de la empresa familiar en la que aparece también la indicación "Elaborat a Can Florí per Íñigo", DIRECCION001" o en las etiquetas actuales "Fabricat per Íñigo. Carrer Major s/n. 08298 Marganell. Barcelona. a Can Florí. www.matodemontserrat.com" (documento nº. 3 de la demanda, en la que constan etiquetas antiguas y actuales de los productos lácteos).

11. Con base en todo ello, hechos y uso de la marca acreditados con anterioridad y con posterioridad

al registro, debemos concluir que no se aprecia que el titular de la marca registrada "Can Florí", núm. 3.001.122, actuara de mala fe al solicitar su registro. Procede, en consecuencia, desestimar el recurso de apelación de la demandante reconvencional.

CUARTO.- Infracción marcaria por riesgo de confusión 12. Desestimada la pretensión de nulidad de la marca registrada "Can Florí", núm. 3.001.122, para distinguir productos de la clase 29 -leche y productos lácteos; conservas, mermeladas, confituras y jaleas- procede enjuiciar si el demandado ha infringido esa marca con base en el art. 34.2 LM , como concluye la sentencia de primera instancia. El recurso de la demandada niega que exista riesgo de confusión entre las marcas confrontadas dada la falta de semejanza entre ambos signos y los distintos canales de distribución de los productos que identifican respectivamente.

13. El demandado, tras ser despedido de la empresa familiar por Íñigo , desarrolla la actividad de la fabricación y comercialización de los productos lácteos y registra, en diciembre de 2016, la marca mixta con la denominación "Mas Glosset. Família Florí", para productos de la clase 29 de la Clasificación de Niza. Es también incontrovertido que la demandada comercializa productos lácteos bajo una marca mixta que incorpora la denominación "Mas Glosset. Família Florí" y que, además, en la misma etiqueta con la que se presentan los productos y que incluye la referida marca, se utiliza la denominación "Casa Florí" junto a los datos personales del demandado: " Jeronimo . C/ DIRECCION003 , DIRECCION002 . 08296 Marganell". Con relación a los productos identificados con el referido signo por la demandada, no es controvertido que son productos lácteos, afirmando la demandada que son productos elaborados con las mismas garantías de calidad y con la fórmula de la familia Marí Juana .

14. Conforme al artículo 34.2 LM existe infracción marcaria tanto cuando concurre una doble identidad entre los signos enfrentados y los productos o servicios que distinguen [art. 34.2. a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada] , como cuando, sin ser idénticos, la similitud entre los signos enfrentados y/o los productos/servicios a los que se aplican genera un riesgo de confusión en el público [art. 34.2. b) 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]. Además, la letra c) del mismo precepto otorga una protección especial para las marcas notorias o renombradas en España.

15. La aplicación del art. 34.2.b) requiere la existencia de un riesgo de confusión y, por tanto, la posibilidad de un perjuicio para la función esencial de la marca (garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio).

El riesgo de confusión es un concepto normado para cuya apreciación han sido dictadas por el TJUE diversas pautas, aplicados por la sentencia de primera instancia, y 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 (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)" 16. 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.

La apelante niega el riesgo de confusión alegando que los canales de distribución son distintos ya que " el consumidor habitual es el industrial que procede a su reventa y si la venta se realiza en mercados y ferias, entonces el riesgo de confusión es inexistente porque el comprador lo que busca es mato artesano de Marganell no tal o cual marca ". Deben rechazarse las alegaciones de la recurrente, por cuanto ni se ha acreditado que los canales de distribución y el consumidor medio de sus productos lácteos sean distintos a los de la actora ni, tampoco, en qué medida los alegados distintos canales de distribución de sus productos podría impedir el riesgo de confusión en el consumidor. Por ello debe concluirse la identidad de los productos que designan las marcas confrontadas.

17. En el supuesto de enjuiciamiento concurre una identidad entre los productos distinguidos por las marcas en liza y una semejanza entre la marca registrada mixta de la demandante y la marca utilizada por la demandada. Esa semejanza se ciñe a la denominación "Florí".

La marca registrada de la actora es una marca mixta que se integra con la denominación "Can Florí", como únicos componentes verbales. El elemento distintivo dominante lo constituye dentro del conjunto de la marca el elemento denominativo tanto por el mayor impacto que imprime en el conjunto de la marca mixta el componente verbal como por el uso que se ha realizado del mismo, ya que es el signo que desde finales de los años sesenta se ha utilizado por la empresa familiar para identificar los productos lácteos elaborados por la empresa familiar; y dentro del componente denominativo el término "Florí" es el elemento distintivo dominante, dado al significado del vocablo "Can" que significa "casa" siendo común su uso en el mercado de esos productos para acompañar al

nombre identificativo (en este caso Florí) de la "casa o familia" de la que proceden los productos, de lo que se sigue que el elemento denominativo "Florí" domina la impresión de conjunto de la marca de la actora.

El signo usado por la demandada integra las denominaciones "Mas Gosset" y "Familia Florí", que se emplean, ambas, de forma destacada en el conjunto del signo; si bien la denominación "Mas Gosset" ocupa un lugar más destacado en el signo que la denominación "Familia Florí", que se sitúa debajo de la anterior en un menor tamaño que aquélla, y el vocablo "Florí" destaca, por el tamaño de la letra, dentro del conjunto denominativo "Familia Florí". Así, la marca de la demandada incorpora de forma idéntica el elemento distintivo dominante de la marca de la actora que, en su conjunto y dado el prolongado uso que se ha realizado de la misma para identificar los productos lácteos de la empresa familiar, tiene un carácter distintivo elevado.

La similitud entre las marcas confrontadas recae en el elemento distintivo dominante de la marca actora que también ocupa un lugar relevante en la marca de la demandada destacando en la impresión de conjunto de ésta última. De lo que debe concluirse un elevado grado de similitud entre las marcas enfrentadas.

18. La identidad en los productos y grado de similitud existente entre las marcas en conflicto nos lleva a concluir que existe el riesgo de que el consumidor establezca una conexión entre ambas marcas considerando que los productos identificados por la marca de la demandada proceden de la misma empresa que los productos identificados por la marca de la actora, esto es, estimamos que existe un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

Por todo ello, debemos desestimar el recurso de apelación formulado por la demanda.

CUARTO.- Infracción marcaria por el uso de "Casa florí" junto a la dirección del demandado.

19. Como hemos indicado en el anterior fundamento de derecho tercero, en la etiqueta con la que se presentan los productos del demandado, se utiliza la denominación "Casa Florí" junto a los datos personales del demandado: " Jeronimo . C/ DIRECCION003 , DIRECCION002 . 08296 Marganell".

20. El recurso de la demandante insiste en afirmar que el empleo por la demandada de la mención "Casa Florí" junto a la dirección postal del demandado en la etiqueta del producto, alegando indebida aplicación del art. 37 LM al haber estimado la sentencia de primera instancia que no se trata de un uso a título de marca y que está dentro de los límites del derecho de marca del art. 37.a) LM .

La prueba practicada acredita que (i) " DIRECCION002 " no es la dirección particular del demandado (hecho incontrovertido); (ii) no es la dirección del domicilio del empresario o de su establecimiento o local de negocio en el que se elaboran los productos (hecho no controvertido); (iii) es el domicilio que consta como "local afecto a la actividad " en el Modelo 036 de Hacienda en marzo de 2017 (según resulta del documento 13.1 de la contestación a la demanda); (iv) las etiquetas de sus productos no siempre ha constado el mismo domicilio con referencia a "Can Florí", sino que constan otras etiquetas usadas para los mismos productos en las que se indica la siguiente dirección: " Jeronimo . c/ DIRECCION004 NUM000 . 08096 Marganell", que se corresponde con el domicilio particular del demandado (documento 19 de la demanda).

21. El artículo 37 LM establece ciertos límites al ius prohibendi del titular de la marca. En particular, la referida norma estipula que [e]l derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su dirección (...).

Para que resulte de aplicación ese límite del art. 37 a) LM es necesario que el demandado use el signo de la actora " Marí Juana " para indicar "su" dirección y que ese uso se realice de buena fe, esto es, realice un uso conforme a las "prácticas leales" que, como ha declarado el TJUE, constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (STJUE de 16 de noviembre de 2004, C-245/02), no lesionando las funciones de

la marca, en esencial, su función distintiva de garantizar a los consumidores la procedencia del producto.

El domicilio que consta en la etiqueta con la mención "Can Florí" que usa el demandado no se corresponde con "su" domicilio, sino con el domicilio que hace constar en marzo de 2007 en un documento de carácter fiscal lo que, junto con los hechos probados en el anterior apartado 20, nos lleva a concluir que ese uso no es un uso de buena fe o leal y que menoscaba la función distintiva de la marca registrada, generando un riesgo de confusión sobre la procedencia de los productos.

22. Por ello, debemos estimar el recurso de apelación y, con el, revocar el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la existencia de una infracción marcaria por riesgo de confusión ex art. 34.1.b) LM por la utilización de la mención "Cada Florí" junto a la dirección en la etiqueta del producto.

QUINTO.- Costas procesales 23. La estimación del recurso de la demandante y, con él, la estimación íntegra de la demanda conlleva la condena a la demandada de las costas de la primera instancia y que no se haga expresa condena en las causadas en la segunda instancia (arts. 394 y 398 LEC).

La desestimación del recurso de la demandada-demandante reconvenional y, con él, la desestimación de la demanda reconvenional conlleva la imposición de las costas de la primera y segunda instancia a la parte actora reconvenional y apelante (arts. 394 y 398 LEC)

FALLO:

Estimar el recurso de apelación interpuesto por Íñigo y desestimamos el formulado por Jeronimo contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 1 de diciembre de 2017 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos parcialmente, en el sentido de estimar íntegramente la demanda interpuesta por Íñigo , modificando el pronunciamiento declarativo 1 y los pronunciamientos de condena 2 a) y 2 b) que deben incluir la referencia a la expresión "Casa Florí" conforme la siguiente redacción: Declaro que la utilización por parte del demandado de la expresión "Familia Florí" y de la expresión "Casa Florí" en sus productos lácteos constituye un acto de infracción de la marca nº 3.001.122 "Can Florí".

Condeno al demandado: A cesar /y no reanudar) en la utilización de la expresión "Familia Florí" y de la expresión "Casa Florí" en los productos que comercializa, así como abstenerse de utilizar cualquier otro signo o denominación que constituya infracción de su derecho de marca, todo ello en cualquier medio o soporte, incluido en una página web y como nombre de dominio.

A retirar a su costa, del tráfico económico, todos los envases, catálogos, folletos, etiquetas y cualesquiera otros documentos conteniendo la citadas denominaciones "Familia Florí" y "Casa Florí".

Con confirmación de todos los demás pronunciamientos.

Todo ello con expresa imposición a la parte apelante-demandante reconvenional de las costas causadas por su recurso y sin expresa imposición de las causadas por el recurso de la demandante principal.

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.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.