

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO Num 1057/2009

Parte demandante: AREAS SA

Procurador: ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDO

Abogado: DAVID PELLISE URQUIZA

Parte demandada: AREAS DE SERVICIOS ARAGONESAS SL

Procurador: CARMEN VIDAL MAESTRE

Abogado: ENRIQUE MANRESA MEDINA

SENTENCIA N° 329/10

En Alicante, a 17 de junio de 2010

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 1057/2009 promovidos a instancia de AREAS SA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. DE LA CRUZ LLEDO y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. PELLISE URQUIZA contra AREAS DE SERVICIOS ARAGONESAS SL representado/a el primero por el/la Procurador/a Sr/a. VIDAL MAESTRE y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a MANRESA MEDINA, sobre infracción de marca comunitaria y nulidad de marca nacional.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia por la que: 1. *DECLARE que la demandada ÁREAS DE SERVICIO ARAGONESAS, SL ha violado los derechos de exclusiva que corresponden a ÁREAS, SA como titular de la marca comunitaria n° 1.823.608 ÁREAS y de la marca española n° 1.994.643 ÁREAS, al utilizar suplantaciones o imitaciones confusorias de este signo marcario AREAS aplicadas a servicios de restauración y similares.*

2. *DECLARE que la marca española 2.715.165 AREAS registrada a favor de la demandada es incompatible por confusoria con la marca comunitaria prioritaria 1.823.608 AREAS y con la marca española 1.994.643 AREAS de la demandante para servicios coincidentes.*

3. *DECLARE que la marca española 2.715.165 AREAS queda anulada y sin efecto, por su incompatibilidad con la marca comunitaria 1.823.608 AREAS y la marca española 1.994.643 AREAS de la demandante.*

4. *CONDENE a la demandada a abstenerse de utilizar el signo ÁREAS a solas o destacado especialmente aplicado a la prestación de servicios de restauración y similares, así como a la oferta de estos servicios o para publicitarlos.*

5. *CONDENE a la demandada a retirar del mercado el material publicitario o de uso comercial que tenga en uso en el que figure el signo AREAS a solas o destacado especialmente.*

6. *CONDENE a la demandada a pagar a la demandante una indemnización coercitiva por importe no inferior a 600 euros diarios por cada día transcurrido desde la condena a cesar y hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.*

7. *CONDENE a la demandada al pago de las costas judiciales."*

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n

aquella verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero.- Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograra acuerdo, y no formuladas excepciones procesales, y previa aclaración de los términos del suplico por su inicial vaguedad e inconcreción, se fijaron los hechos controvertidos y se interesó por las partes la práctica de la prueba documental, cuya autenticidad no fue impugnada, por lo que previo trámite de alegaciones, quedaron los autos para sentencia, sin señalamiento de juicio conforme al art 429LEC

Cuarto - - En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación, ascendiendo a 476 y 325 el número de asuntos registrados y sentencias dictadas a fecha del dictado de la presente resolución, que superan de manera considerable el módulo de asuntos previstos por el CGPJ para un órgano judicial de esta clase

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Planteamiento

1. Dos son las acciones que formula la mercantil AREAS SA contra AREAS DE SERVICIOS ARAGONESES SL por el registro y uso por esta última de un signo que presenta a su entender una cuasi-identidad con sus marcas prioritarias registradas para igual clase de servicios: a) acciones por infracción de la marca comunitaria nº 1.823.608 y de la marca nacional española nº 1.994.643 con invocación de los arts 9 y 14 del Reglamento de Marca Comunitaria cuya redacción en el actual Reglamento (CE) num 207/2009 no varía respecto del anterior num 40/1994 (en lo sucesivo RMC) y arts 34,40 y 41 de la Ley Española de Marcas 17/2001(en adelante LM); b) acción de nulidad de la marca nacional de la demandada núm. 2.715.165, al amparo de los arts 6 y 52.1 de la Ley española de Marcas

2. Frente a ello la demandada se opone por las razones extractadas siguientes: a) excepción de falta de uso de la marca "areas" b) inexistencia de infracción por limitarse a usar su marca registrada núm. 2.715.165 y c) validez de su marca registrada núm. 2.715.165 por inexistencia de riesgo de confusión

3. Procede, alterando el orden de la demanda, analizar en primer lugar la excepción de falta de uso de las marcas de la actora, para después, y en caso de desestimarse, comprobar si la marca nacional de la demandada es nula por riesgo de confusión y, finalmente, si la demandada además de usar esa marca registrada, emplea en el tráfico económico un signo distinto que pueda infringir el derecho de exclusiva de la actora, con la aclaración efectuada en la audiencia previa de que se reduce a los reflejados en los documentos nº 22 y 23 de la demanda, pues la formula abierta empleada en la demanda (*utilizar el signo ÁREAS a solas o destacado especialmente*) no es válida por indefinida, con una precisión previa: lo que solicita en el suplico de la demanda puesto en relación con su fundamentación jurídica es la nulidad e infracción de marcas (nacional y comunitaria), no de un nombre comercial, aunque al mismo se haga también referencia en el cuerpo de la demanda, sin que la falta de precisión en la redacción del escrito rector que fija la postura de la actora (art 399LEC) la debe soportar la demandada, con riesgo de indefensión

Segundo.- La excepción de falta de uso de las marcas de la actora

4. Uno de los deberes que tiene el titular de la marca, ya contemplado en el CUP, es usarla de manera efectiva, sancionándose en caso contrario con la caducidad (art 51.1 a [anterior 50.1 a] y 15 del RMC, art 39 y 55 LM), y que además de poder ejercitarse como acción (en el caso de marcas comunitarias directa ante la OAMI o reconventional ante el Tribunal de Marcas) puede alegarse como excepción meramente defensiva (art 99.3 RMC [anterior 95.3] y art 41.2 LM), como aquí acontece

5. Consecuencia de ello y limitarse la caducidad a un medio defensivo, solo tiene sentido respecto de los servicios/productos signados por la demandada y los amparados por su marca nacional, ya que la invocación de las marcas prioritarias se refieren a estos, pues como especifica el art 41.1 LM, se ha de probar “el uso real y efectivo de los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda “

6. Los signos marcarios objeto de tutela son los siguientes

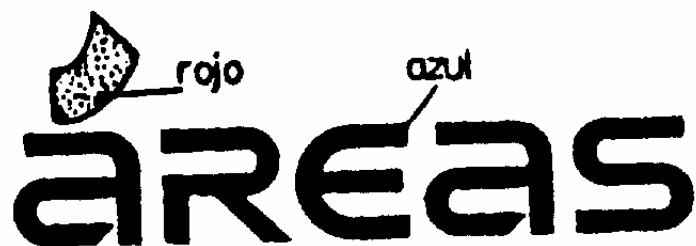
a) **Marca comunitaria nº 1823608** solicitada el 24/8/2000 y concedida el 22/1/2003 cuya representación gráfica es la siguiente:



En la descripción como marca figurativa se indican los colores anaranjado degradado, blanco y negro

Los servicios para los que esta concedida son los siguientes: clase 35: Servicios de venta al detalle de toda clase de productos; servicios de un negocio dedicado a la promoción, exclusivas y representaciones comerciales; servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales; servicios de ayuda en la organización y explotación de negocios, especialmente de negocios en régimen de franquicias; clase 37: Servicios de un negocio dedicado al mantenimiento y explotación de estaciones de servicio y clase 42: Hoteles, reserva de hoteles, servicios hoteleros; moteles, reserva de moteles, servicios de moteles; pensiones, reserva de pensiones; clubs de encuentros, casas de retiro (asilos), casas de reposo, casas de convalecencia, hospicios, jardín de infancia, guarderías infantiles, baños turcos; clínicas, dispensarios, servicios hospitalarios; sanatorios, pompas fúnebres; restaurantes, restaurantes autoservicio, restaurantes de servicio rápido y permanente (snack-bar), bar, cafés-restaurantes, cafeterías, cantinas, alojamiento, alquiler de alojamientos temporales, reserva de alojamientos temporales; explotaciones de terrenos de camping, servicios de campos de vacaciones (hospedaje); salones de belleza, salones de peluquería; servicios prestados por hoteles, moteles, restaurantes, snack-bar, bares, cafeterías y cantinas en régimen de franquicia; servicios de gestión de contratos de franquicias relativas a la concesión de licencias y transferencias de conocimientos técnicos en relación con todos los servicios enumerados (doc num 13 de la demanda)

b) **Marca española nº 1.994.643**, solicitada el 7/11/1995 y concedida en fecha 5/11/1996 con la siguiente representación gráfica



Los servicios para los que esta concedida son los siguientes de la clase 42 del nomenclator: hoteles, bares, restaurantes, cafeterías, campings, casas de vacaciones, hogares turísticos, salones de belleza y peluquería (doc num 15 de la demanda)

6. El signo registrado por la demandada es la **marca nacional num 2715165** solicitada el 23/05/2006 , con la siguiente representación y con reivindicación de los colores PANTONE 389 C , PANTONE 265 C , PANTONE 2395 C.



Los servicios protegidos de la clase 43 del nomenclator son los siguientes: servicios de restauración (cafeterías /restaurantes/industria alimentaria) (doc num 17) , que son en los cuales emplea efectivamente la demandada ese signo (doc num 22 y 23 consistente en servilletas, folletos, formularios y cuestionarios) referentes a esa actividad de restauración

7. Lo aquí relevante por lo dicho en el apartado 5 es si se usan las marcas de la actora para los servicios de restauración indicados, a no confundir con el servicio de mantenimiento y explotación de estaciones de servicio, como de forma hábil parece pretenderse en la contestación, pues no se trata aquí de determinar si la demandada puede usar el signo arriba reproducido para identificar en el mercado los servicios que presta como estación de servicio sino si puede emplearlo como distintivo de servicios de restauración, es decir, como distintivo de cafeterías, restaurantes e industria alimentaria, que son los servicios amparados por su marca impugnada y en lo que emplea el signo cuestionado

8. Como ha dicho este Juzgado (sentencia de 4 de noviembre de 2009, asunto LEVI'S , entre otras) el concepto de "uso efectivo" para evitar la sanción dicha no aparece definido en ni en la Directiva de Marcas de 1988 ni el RMC. Se trata, pues, de un concepto indeterminado, que al ser de procedencia comunitaria hay que acudir a la jurisprudencia del TJCE, especialmente, la que dimana de las sentencias dictadas en los casos Ansul v Ajax, de 11-3-2003, que dice "..., *procede considerar que el "uso efectivo" es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de*

mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia”. Doctrina que reitera en la más reciente de 11 May. 2006. Asunto: C-416/2004, VITAFRUIT y se aprecia también en el TPICE y así, entre otras, en la Sentencia de 12 diciembre 2002 Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - R. J. Harrison, debiéndose usar la marca tal y como fue registrada o en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada. Requisito éste que se recoge en el artículo 15, apartado 2, letra a) del RMC y art 39LM que a su vez se inspira en el artículo 5.C.2 del Convenio de la Unión de París y que contempla, según la doctrina y jurisprudencia europea, la posibilidad de modificar la forma de la marca con el fin de ajustarla a las nuevas tendencias del mercado, pero siempre que la modificación no altere los elementos que conforman el carácter distintivo de la marca registrada.

9. Tras una detallada exposición de la jurisprudencia y doctrina en la materia, con apoyo en un destacado tratadista, la demandada se limita a decir que corresponde probar a la actora ese uso; aserto que es válido, pero que es insuficiente desde el momento en que reconoce en la audiencia previa que AREAS es una empresa líder en el sector de servicios integrales a los viajeros en España y señera a nivel internacional, con más de 1200 establecimientos en el mundo y una facturación global de 720 millones de euros en 2008; establecimientos dedicados en buena parte a servicios de restauración en sus distintas modalidades, como se desprende del cotejo de la documentación aportada, cuya autenticidad no se impugna (doc num 1 a 11), con un profusa actividad publicitaria (doc num 7 en especial) y reconocimiento por medios de comunicación como empresa líder en restauración (doc num 8 en especial) o por la Federación Española de Hostelería (doc num 9) con mas de 300.000 visitas a su web “areas.es” en el periodo 2005-2010 (certificación aportada en audiencia previa) y en la que se hace referencia a los establecimientos del grupo, entre ellos restaurantes, cafeterías, self service, tiendas de productos delicatessesem, entre otros (doc num 5)

10. Del conjunto documental aportado queda probado el uso del signo AREAS como indicativo de los servicios de restauración señalados, por lo que debe decaer la excepción planteada.

11. Solo añadir para apurar la respuesta judicial: 1º) el que se empleen por la actora otras marcas concretas según la clase de establecimiento, no significa que por ello desaparezca la función de identificación de las marcas objeto de esta litis cuando ello ni siquiera se plantea, y hay abundante documentación que identifica AREAS con los servicios de restauración a los que aquellos pertenecen y 2º) respecto de la alegación de que el signo AREAS usado por la actora no coincide con el registrado, al no hacerlo con esa combinación cromática, hay que indicar que lo relevante (como antes se dijo) es si las variantes alteran su fuerza distintiva.

12. Sobre este particular no se comparte la tesis de la demandada, ya que desde el inicial registro nacional de 1995, lo esencial en el signo registrado es el denominativo AREAS, modificándose el tipo de grafía y colores en el registro comunitario del año 2000, transformándose el elemento rojo a modo de tilde colocado sobre la primera A por tres bandas paralelas estilizadas que se sitúan sobre las tres iniciales letras (are). Pero tanto en uno como en otro la fuerza del signo reviste en el denominativo, elemento nuclear de la marca determinante de su capacidad y aptitud distintiva. Y éste queda acreditado que ha sido y es utilizado de manera constante y real, sin que tratándose de la clase de servicios que nos ocupan - se reitera, servicios de restauración – se considere

descriptivo, pues “area” significa espacio de tierra comprendido entre ciertos límites y hace referencia a superficie delimitada por un perímetro, por lo que la posible carga sugestiva que pueda tener no puede conllevar que no deba tenerse en cuenta el uso del mismo, al margen de esa específica combinación cromática,.

Tercero.- La nulidad de la marca nacional nº 2.715.165 por confusión

13. Desestimada la excepción, procede comprobar si entre las marcas de la actora y la de la demandada hay riesgo de confusión, y en consecuencia su registro es nulo al amparo de los arts 6.1b) y 52.1 de la Ley española de Marcas.

14. Como ya ha dicho este Juzgado en otras ocasiones (entre otras sentencia de 31 de julio de 2007 o 30 de abril de 2009) se trata de un concepto de derecho comunitario, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea que enseñan que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002 Oberhauser/OAMI – Petit Liberto [Fifties] y de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI–Karlsberg Brauerei), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél (TJCE en sentencia de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG.) y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

15. Para su determinación (por todas STPICE de 25 de mayo de 2005, TELETECH HOLDINGS, Inc. contra OAMI y la jurisprudencia en ella citada) procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJCE Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.) y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer), añadiéndose finalmente que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, de modo que las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco o bien gracias a lo conocidas que son entre el público, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (STPICE de 12 de julio de 2006 Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG/ OAMI, y STJCE de 22 de junio de 2000, caso Marca Mode contra Adidas)

Cuarto. El consumidor relevante

16. En el caso presente al ser los signos unas marcas comunitarias y españolas será el consumidor medio comunitario y español de los productos antes descritos, que han de entenderse de consumo habitual o corriente, por lo que hay que concluir que nos encontramos ante un consumidor normal o medio (en este sentido, la STPICE de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI-Educational Services (ELS) y STPICE de 6 octubre 2004 New Look/OAMI-Naulover (NLSPOORT), sin que por la categoría de

servicios se puede predicar que su grado de atención sea especialmente elevado. Si se mantiene lo contrario, habría que haberlo fundamentado y las partes guardan silencio al respecto

Quinto.- La identidad aplicativa

17. Respecto de los servicios a cotejar, la identidad aplicativa con los productos amparados por las marca comunitarias y nacionales de la actora con los registrados por la demandada es evidente, según se desprende de la transcripción de los registros en los apartados 5 y 6, sin que sea objeto de debate esta identidad, centrándose la contestación a poner de manifiesto las divergencias de los signos

Sexto. La semejanza de signos

18. En lo que atañe a la comparación de los signos es constante la jurisprudencia que indica que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE de 29 de septiembre de 1999, CANON y STPICE de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)];

19. Las anteriores consideraciones generales deben completarse, tal y como se dejó dicho en Sentencie de este Juzgado de 10 de diciembre de de 2008, con la reiterada jurisprudencia según la cual en caso de marcas compuestas sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Corcord GMBH / OAMI y de 4 de mayo de 2005, Chum/OAMI – Star TV (STAR TV)]. Sin embargo, este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (sentencia Matratzen). No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI – Sadia (GRUPO SADA)].

20. Esta doctrina sobre las marcas compuestas debe conciliarse con la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE (equivalente al art 9.1.b RMC) fijada por el TJCE en la sentencia de 6 de octubre de 2005 (Medion AG y Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, sentencia Thomson Life) en el sentido de que puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma

21. Para apreciar cual es el elemento relevante o dominante, debe apreciarse la mayor o menor aptitud de este elemento para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial

determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al efectuar esta apreciación, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas del elemento en cuestión, incluido el hecho de que éste carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada la marca. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta (sentencia Matratzen, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, citadas por la STPICE de 11 de mayo de 2005, Grupo SADA /AOMI (Sadia) .Por ello, según constante jurisprudencia, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection]

22. Mientras el signo de las actoras es esencialmente denominativo, con un elemento gráfico en forma de tilde en el caso de la marca española y tres bandas estilizadas en el caso de la comunitaria, enmarcado en una especie de elipse de color anaranjado degradado, en el signo compuesto registrado por la demandada hay varios componentes, pues junto al denominativo (áreas de servicios aragonesas SL) hay una letra “ a “ , parcialmente cortada encerrada en una figura irregular y todo englobado en una figura superior curva irregular de distinto color.

23. Ahora bien, junto a esas diferencias hay que poner de relieve que en la marca impugnada, en su elemento denominativo lo más destacado, por su tamaño y grosor, es la expresión “ áreas” , pues lo restante (de servicios aragonesas SL) pasa casi desapercibido, y es de difícil lectura por su menor tamaño y sobre todo por lo fino del trazo de las letras. Expresión “áreas “ que comparte la posición dominante en el signo con la representación cortada de la letra “a” , que destaca por su tamaño y posición centrada, enmarcada en una figura curvada irregular de distinto y llamativo color

24. Vemos, pues, que el signo de la demandada incorporara como uno de los elementos dominante el denominativo que constituye el elemento esencial de la marca de la actora, con el que comparte identidad conceptual, sonora y gráfica, a salvo la diferencia derivada del distinto tipo de letra, el empleo de mayúscula en el caso de la A inicial por la actora y color de letras sin que baste la variación de la combinación cromática para evitar la semejanza, pues ello es irrelevante desde el punto de vista conceptual o sonoro (vgra en publicidad no gráfica)

25. Como ya se ha anticipado, no se comparte la tesis de la demandada de que no se puede valorar como elemento esencial de las marcas de la actora el denominativo “áreas”. El que vaya acompañado un elemento rojo a modo de tilde colocado sobre la primera A, en el caso de la marca española, y por tres bandas paralelas estilizadas situadas sobre las tres iniciales letras (are) y enmarcado en esa elipse anaranjada, no obsta para que tanto en uno como en otro caso la fuerza del signo se ubique en el denominativo ”áreas”; elemento nuclear de la marca determinante de su capacidad y aptitud distintiva.

26. Y ello porque en la clase de servicios que aquí nos ocupan, que una vez más se repite, son servicios de restauración, no se considera una denominación descriptiva, al margen de la posible carga sugestiva, sin dejar de indicar que no se ataca la validez del signo por ser descriptivo. Por ello toda la argumentación y documentación referente al carácter descriptivo del término para distinguir servicios de explotación de áreas de servicio no es relevante, pues, como ya se anticipó ut supra, no se trata aquí de determinar si la demandada puede usar el signo arriba reproducido para identificar en el

mercado los servicios que pueda prestar como estación de servicio sino si puede emplearlo como distintivo de servicios de restauración, es decir, como distintivo de cafeterías, restaurantes e industria alimentaria, que son los servicios amparados por su marca impugnada

27 . Finalmente y en relación con lo anterior, no procede tampoco la alegación defensiva de la coexistencia pacífica al referirse al demandada ya a signos con denominaciones que no se limitan a la expresión “áreas” de forma única o destacada ya a signos en los que no concurre identidad aplicativa (doc num 1 a 4 de la contestación) ya se trata de signos como denominaciones sociales (doc num 5 de la contestación) que cumplen una función distinta a la de las marcas, al no ser signos llamados a identificar en el mercado los productos o servicios, pues tal y como se ha dicho en otras ocasiones (sentencias de este Juzgado de 26/7/2007 (asunto Lexis) y 1/9/2009 (asunto BUDHA), la doctrina de la distancia o convivencia pacífica de los signos anteriores similares como argumento para excluir el riesgo de confusión debe ser analizado con cautela y de manera estricta, según las pautas que se desprenden de la jurisprudencia comunitaria recogidas en la sentencia del TPICE de 11 de mayo de 2005, “GRUPO SADA” vs OAMI (Sadia, S.A)según la cual : *“si, al menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la OAMI, la solicitante de la marca comunitaria (quien lo invoca) ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que invoca y la marca anterior de la interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas”* . Prueba que en el presente caso no aporta el demandado, tal y como se ha expuesto , recordando que la mera cita de una lista sin ningún análisis ni de las marcas ni de los productos/servicios a estos efectos no es bastante (STPICE 3 de julio 2003, José Alejandro,SL /OAMI(Budmen) y sentencia Grupo Sada citada

Séptimo.- El juicio de confundibilidad

28. En el supuesto presente, teniendo en cuenta, por una parte, la identidad aplicativa y, de otra, la alta semejanza de signos, por la identidad sonora, conceptual y quasiidentidad gráfica entre las marcas prioritarias con uno de los elementos predominantes de la marca impugnada postrera, según se ha expuesto, las diferencias cromáticas y en el resto de elementos indicados no bastan para descartar que exista un riesgo de confusión en la percepción del público al que se destinan los servicios, sobre todo recordando que el público destinatario no es especializado, con un grado de atención medio

29. En consecuencia, aunque el consumidor medio pueda detectar ciertas diferencias entre los dos signos, el riesgo de establecer una relación entre las dos marcas existe, de manera que pueda pensar que los servicios de restauración tienen el mismo origen empresarial, o en su caso, proceden de empresas vinculadas económicamente, sobre todo en un sector como el del vestido en el que es frecuente que una misma empresa utilice la mismas marca con distintas presentaciones o marcas derivadas, es decir, signos que se derivan de una marca principal y que comparten con ella un elemento dominante común, para distinguir sus diferentes líneas, como dice la STPICE de 23 de octubre de 2002 Oberhauser/OAMI – Petit Liberto (Fifties). Riesgo aún mas elevado más elevado cuando se admite que AREAS es empresa líder en España en el sector de servicios integrales a los viajeros, entre los que se incluyen los servicios de restauración, de lo que se desprende que su signo marcario tiene una mayor distintividad por su cuota de mercado, extensión geográfica, duración del uso de esta

marca, inversiones publicitarias, etc

30. En resumen, al concurrir el supuesto del art 6.1.b) procede la nulidad de la marca nacional impugnada, con lo efectos ex tunc previstos en el art 54 LM

Octavo.-La infracción de la marca comunitaria y nacional de la actora

31. La declaración de nulidad del título marcario del demandado allana el análisis de ésta acción basada en el art 9.1 RMC y art 41 y concordantes LM por remisión, que debe ser afirmada al concurrir confusión y conllevar la nulidad de la marca nacional en la que se amparaba que dicho registro no fue nunca válido, considerándose que dicho registro no ha tenido los efectos legales, entre ellos el ius utendi invocado por el demandado

32. Cosa distinta es que solo si hay mala fe deba indemnizar el demandado (art 54.2LM), pero como ello no se solicita, carece de sentido la alegación de la jurisprudencia invocada que trata de supuestos de acciones de infracción sin simultánea o previa declaración de nulidad del título marcario del demandado , que no es el caso. Nulidad que exige de analizar si el ius prohibendi del titular registral afecta a “cualquier tercero”, sin excluir a aquél que haya inscrito un título posterior, pues considera este Juzgador que el uso que éste último puede realizar (el ius utendi o vertiente positiva que confiere el registro) solo puede ser amparado si es lícito, es decir, si no vulnera derecho ajenos como los del titular anterior (aquí, el titular de la marca nacional o comunitaria prioritaria), sirviendo de apoyo para ello la aplicación por extensión analógica (art 4CC) del art. 55 de la Ley de Patentes y el art 51.2 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial española. Distinto es que, al estar amparado en un título de propiedad industrial registrado, deba valorarse tal circunstancia a la hora de fijación de daños y perjuicios (art 54 RMC y art 54 LM),

33. Pero si se declara esa nulidad, consecuentemente hay que condenar al demandado al cese y remoción interesada si además del registro, efectivamente en el tráfico económico emplea ese signo tachado de confusorio. Y este es nuestro caso, como se acredita en el doc num 22 y 23 de la demanda

34. A la vista de todo ello hay que afirmar que proceden las pretensiones merodeclarativa, de cesación, abstención y remoción interesadas, si bien con varias aclaraciones, a la vista de los términos excesivamente amplios del suplico:

1º) su alcance se limita a lo que ha sido objeto de debate, por lo que la fórmula genérica empleada no es válida y se rechaza por el Tribunal Supremo en la sentencia de 3 de marzo de 2004 al decir que “ *constituye, o bien una condena inaceptable en cuanto previsión de un supuesto hipotético que no se sabe si llegará a producirse, o bien una mera declaración genérica innecesaria, que nada aporta a la pretensión «ejercitada», y por ello no puede servir de fundamento al recurso* “

2º) la fijación y cuantía de la multa coercitiva se difiere legalmente a ejecución (art 44 LM), para el supuesto de falta de cumplimiento voluntario de la sentencia, por lo que no es este momento procesal para determinar los términos de la ejecución, que solo procederá en caso de incumplimiento

Noveno. Costas

35.- Conforme al art 394LEC las costas se imponen la parte vencida

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por ÁREAS SA contra ÁREAS DE SERVICIO ARAGONESAS, SL debo declarar: 1º) que la demandada ha violado los derechos de exclusiva que corresponden a ÁREAS, SA como titular de la marca

comunitaria nº 1.823.608 ÁREAS y de la marca española nº 1.994.643 ÁREAS y 2º) la nulidad de la marca española 2.715.165 registrada a favor de la demandada y debo condenar a la demandada a: 1º) abstenerse de utilizar el signo ÁREAS en la forma indicada en el apartado 6 de la sentencia aplicado a la prestación de servicios de restauración así como a la oferta de estos servicios o para publicitarlos y a 2º) retirar del mercado el material publicitario o de uso comercial que tenga en uso en el que figure el signo AREAS en la forma indicada en el apartado 6 de la sentencia

Las costas judiciales se imponen a la demandada

Firme esta sentencia se ordenará a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a cancelar el registro y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Notifíquese a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto "pago recurso de apelación", sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LEC y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre)

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD-A la anterior sentencia se le dio la publicidad legal. Doy fe