

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

C/Pardo Gimeno, 43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm. 457/2008

Parte demandante: FORD MOTOR COMPANY.

Procurador:

Abogado:

Parte demandada: MARTINEZ SANTISTEBAN SA

Procurador:

Abogado:

SENTENCIA núm.

En Alicante, a 1 de Septiembre de 2009

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 numero 631/2006 promovidos a instancia de FORD MOTOR COMPANY representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. contra MARTINEZ SANTISTEBAN SA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a, sobre infracción de marca comunitaria

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 **en** los siguientes términos “**DECLARANDO**:

PRIMERO: Que la Sociedad FORD MOTOR COMPANY ostenta derechos de exclusiva sobre las marcas comunitarias núm.1.533.025 “FORD” (oval) y núm. 4.670.618 “FORD” (denominativa).

SEGUNDO: Que la Sociedad demandada MARTINEZ SANTISTEBAN SA con la importación, almacenamiento, distribución, comercialización y ofrecimiento de los productos reflejados en el Hecho segundo infringe el derecho de exclusiva derivado de las marcas comunitarias núm. 1.533.025 “FORD” (oval) y núm. 4.670.618 “FORD” (denominativa), debiendo cesar en dicha actuación.

TERCERO: Que la sociedad demandada MARTINEZ SANTISTEBAN SA con la publicidad de los tapacubos en los carteles intervenidos y con la publicidad de los productos realizada a través de la página web www.martinezsantisteban.com, según se ha reflejado en el Hecho Segundo, infringe el derecho de exclusiva derivado de las marcas comunitarias núm 1.533.025 “FORD” (oval) y núm. 4.670.618 “FORD” (denominativa), debiendo cesar en dicha actuación.

CUARTO: Que la sociedad demandada MARTINEZ SANTISTEBAN SA viene obligada a:

- a) retirar inmediatamente del mercado y destruir a su costa, los productos relejados en el Hecho segundo, en los que se incorporan sin autorización de FORD MOTOR COMPANY las marcas comunitarias núm. 1.533.025 “FORD” (oval) y/o núm. 4.670.618 “FORD” (denominativa), ya se encuentren en su*

poder y/o hayan sido servidos a distribuidores, mayoristas, minoristas y en todos los puntos de venta al detalle o al por mayor posibles.

- b) retirar y destruir, a su costa, los carteles intervenidos, así como cualquier otra publicidad que pueda inducir a pensar que existe algún vínculo comercial entre MARTINEZ SANTISTEBAN SA y FORD MOTOR COMPANY, debiendo retirar la publicidad de los productos realizada a través de la página web www.martinezsantisteban.com , según se ha reflejado en el Hecho Segundo .- o subsidiariamente, y sólo limitado al caso de la publicidad en la citada web, introducir las aclaraciones e indicaciones necesarias para evitar cualquier riesgo de confusión o asociación en cuanto a la posible vinculación comercial con FORD MOTOR COMPANY.*

QUINTO: Que como consecuencia de los actos descritos, MARTINEZ SANTISTEBAN SA, ha causado a FORD MOTOR COMPANY daños y perjuicios que deberá indemnizar conforme a los criterios y parámetros descritos en el Hecho Sexto y Fundamento de Derecho Quinto, debiendo ser evaluados en fase probatoria, y sin que la cuantía de dicha indemnización pueda ser, en ningún caso, inferior al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por la demandada con los productos ilícitamente marcados y publicitados.

SEXTO: Que al objeto de remover los efectos de los actos descritos, MARTINEZ SANTISTEBAN SA deberá publicar, a su costa, la sentencia en un diario de tirada nacional a elegir por la demandante, de entre EL PAIS o EL MUNDO, así como en la revista del sector R&A Recambio y Accesorios.

CONDENANDO:

PRIMERO: A MARTINEZ SANTISTEBAN SA a estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo cesar inmediatamente y en el futuro en:

- a) la importación, almacenamiento, distribución, comercialización y ofrecimiento de los productos reflejados en el Hecho segundo, que infringen el derecho de exclusiva derivado de las marcas comunitarias núm 1.533.025 “FORD” (oval) y/o núm. 4.670.618 “FORD” (denominativa).*
- b) la publicidad de los tapacubos en los carteles intervenidos y en la publicidad de los productos en la página web www.martinezsantisteban.com , según se ha reflejado en el Hecho Segundo que infringe el derecho de exclusiva derivado de las marcas comunitarias núm 1.533.025 “FORD” (oval) y núm. 4.670.618 “FORD” (denominativa).*

SEGUNDO: A MARTINEZ SANTISTEBAN SA a:

- a) retirar inmediatamente del mercado y destruir a su costa, los productos relegados en el Hecho segundo, en los que se incorporan sin autorización de FORD MOTOR COMPANY las marcas comunitarias núm. 1.533.025 “FORD” (oval) y/o núm. 4.670.618 “FORD” (denominativa), ya se encuentren en su poder y/o hayan sido servidos a distribuidores, mayoristas, minoristas y en todos los puntos de venta al detalle o al por mayor posibles.*
- b) retirar y destruir, a su costa, los carteles intervenidos, así como cualquier otra publicidad que pueda inducir a pensar que existe algún vínculo comercial entre MARTINEZ SANTISTEBAN SA y FORD MOTOR COMPANY.*
- c) retirar la publicidad de los productos realizada a través de la página web www.martinezsantisteban.com , según se ha reflejado en el Hecho Segundo .- o subsidiariamente, introducir las aclaraciones e indicaciones necesarias para evitar cualquier riesgo de confusión o asociación en cuanto a la posible vinculación comercial con FORD MOTOR COMPANY.*

TERCERO: A MARTINEZ SANTISTEBAN SA a: indemnizar a FORD MOTOR COMPANY, por los daños y perjuicios causados, en la cuantía que se determine en fase de prueba conforme a los criterios y parámetros descritos en el Hecho Sexto y Fundamento de Derecho Quinto, sin que la cuantía de dicha indemnización pueda ser, en ningún caso, inferior al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por la demandada con los productos ilícitamente marcados y publicitados.

CUARTO: A MARTINEZ SANTISTEBAN SA a la publicación de la Sentencia a su costa, en un diario de tirada nacional a elegir por la demandante, de entre EL PAIS o EL MUNDO, así como en la revista del sector R&A Recambio y Accesorios

Todo ello con expresa imposición a la demandada de las costas causadas, sin la limitación contenida en el párrafo último del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. “

Segundo.- Que admitida a trámite, tras la subsanación por escrito con entrada en el Juzgado el 24/9/2008 de la tasa jurisdiccional, 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 el 3/12/2008 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 LEC, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograra acuerdo, y en la que fue aclarada y concretada la petición indemnizatoria optando por la licencia hipotética y fijados los hechos no controvertidos, e interesada por las partes la práctica de las pruebas documental y pericial, se acordaron las pertinentes en los términos que figuran en el soporte audiovisual, señalándose la celebración del juicio

Cuarto – El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Quinto.- 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 892 el número de asuntos registrados a fecha del dictado de la presente resolución que superan de manera considerable el módulo de asuntos previstos por la CGPJ para un órgano judicial de esta clase, así como por el periodo de la baja por enfermedad del proveyente tras la celebración del juicio

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Planteamiento

1. La mercantil norteamericana FORD MOTOR COMPANY (en adelante FORD) en su condición de titular de las marcas comunitarias Núm. 1.533.025 y 4.670.618 formula demanda frente a MARTINEZ SANTISTEBAN SA al entender que la comercialización por ésta de accesorios y recambios de automóvil que reproducen la marca FORD sin su autorización y el uso incontestado de la marca FORD en su pagina web supone una vulneración de sus derechos marcarios, con invocación de los art 1.2, 6, 9. 1 a) b) y c) en relación con el art 9.2 del Reglamento Comunitario (CE) Num 40/1994, de marca comunitaria (en adelante RMC, aplicable por razones temporales) y por la remisión que efectúan los arts 14 y 97 RMC, los arts 41 a 44 de la Ley española 17/2001, de Marcas, sin que entre en juego la limitación prevista en el art 12 RMC

2. De manera concreta y esquemáticamente (dificultada por la incorrecta formulación de la demanda en la que se entremezclan los aspectos fácticos y jurídicos) se describen los siguientes grupos de conductas: a) comercialización de embellecedores de ruedas (conocidos habitualmente como “tapacubos”) que reproducen la marca FORD oval en su parte central, identificados unos como ACMA, otros como UNIVERSAL y finalmente un terceros como “acma tapacubo universal 14”; b) comercialización de deflectores (accesorios para ventanillas) con pegatinas sueltas que incorporan la marca oval FORD para su colocación en un espacio destinado al efecto; c) oferta de venta de tapones para válvulas que reproducen el logo FORD oval y d) uso de la marca FORD en la pagina web www.martinezsantisteban.com, sin hacer constar que el artículo no es original, empleando las expresiones “replica “ u “ original “ al lado del marca FORD así como en la facturación

3. En la contestación a la demanda formulada se solicita la absolución ,en esencia, por considerar, desde el punto de vista formal que concurre excepción en el modo de proponer la demanda, y en cuanto al fondo : 1º) que es lícita la distribución de recambios que incorporan la marca FORD, dado que tales recambios han de ser idénticos a la pieza original, y por ende deben reproducir la marca si la misma figura en la pieza original ; 2º) que en los deflectores no aparece reproducida la marca FORD ; 3º) que no oferta tapones para válvulas que reproduzcan el logo FORD oval; 4º) que el uso de las marcas de vehículos (en el caso concreto FORD) en la pagina web es imprescindible para que el consumidor puede conocer que los productos ofertados se pueden colocar en un vehículo determinado, siendo evidente que los accesorios son marca ACMA y no de Ford, tratándose de un uso informativo o descriptivo; 4º) que no hay riesgo de confusión, tratándose de un consumidor especializado y profesional, vendiéndose los productos de la demandada en tiendas de recambios ajenas a la red Ford, con distinto embalaje y forma de presentación, con una marca propia- ACMA y referencias ,código de barras y etiquetado diferente y 5º) improcedencia de la reclamación de daños y perjuicios, tratándose, en definitiva, de un uso lícito de marca ajena al tratarse de uno de los límites al derecho exclusivo de marca previstos en la normativa marcaria, con invocación del art 37 c) LM , art 6 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de noviembre de 1988 y del art 12 RMC

4. Respecto del motivo formal quedó ya resuelto en su momento procesal (la audiencia previa, art 43 y 414 LEC) en sentido desestimatorio, sin que proceda de nuevo su análisis, sobre todo cuando se concretó por la actora que optaba por la regalía hipotética como criterio cuantificador de la indemnización

5. Antes de analizar las distintas las alegaciones conviene aclarar la limitada eficacia de las actuaciones penales previas entabladas por las partes seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sant Feliu de Llobregat (Diligencia Previa num 884/2006) y conclusas por auto firme de sobreseimiento libre de 14/6/2007- mantenido por auto de 12/9/2007 -sobre las que las partes (especialmente la demandante) se explayan en sus escritos, con conclusiones y opiniones en unos casos inadecuadas y en otras desenfocadas, al no ajustarse a la doctrina jurisprudencial relativa al valor o eficacia en el proceso civil de lo actuado en un proceso penal anterior, que aparecen recogidas en la sentencia del TS de 17/3/2006 según al cual “ 1ª. El art. 116, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que «la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer», y en su aplicación tiene declarado la doctrina de esta Sala que la sentencia penal absolutoria es vinculante para el orden jurisdiccional civil –con el efecto prejudicial o positivo de cosa juzgada– cuando declara la inexistencia del hecho. Por

consiguiente, ha de tratarse de sentencia que absuelva al acusado, o resolución que acuerde el sobreseimiento libre o definitivo equiparado a la sentencia firme; y se requiere que se declare que el «hecho» que individualiza la «causa petendi» de la acción civil, –por lo tanto, el constitutivo del ilícito o que fundamente la autoría o participación– no existió, sin que sea suficiente que la absolución se funde en la falta de prueba de la existencia, pues no son jurídicamente equiparables la inexistencia del hecho y la incertidumbre acerca de su existencia; 2ª. Aún cuando es cierto que la vinculación del juzgador civil se limita, en la perspectiva de la resolución penal absolutoria, al alcance expresado, sin embargo el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), que vincula a todos los poderes y autoridades públicas, no permite que por un tribunal de un orden jurisdiccional se dicte una decisión con una declaración sobre la existencia de un hecho totalmente contraria a la dictada con anterioridad por el tribunal de otro orden jurisdiccional, porque un mismo hecho no puede existir y no existir a un tiempo, salvo que, con base en las actuaciones de que conoce y conforme a las reglas que rigen el ejercicio de su jurisdicción, se motive adecuadamente el porqué de la decisión contradictoria; 3ª. La eficacia probatoria del testimonio de actuaciones de un proceso penal en un proceso civil posterior queda sujeto, como cualquier testimonio de actuaciones de un proceso distinto, al sistema de libre apreciación de la prueba, cuya función corresponde a la soberanía de los juzgadores de instancia, y sólo resulta, excepcionalmente, revisable en casación cuando se contradiga una norma legal de prueba, o se incurra en error patente, arbitrariedad o irrazonabilidad. La razonabilidad valorativa exige tomar como pautas las circunstancias concurrentes en cada caso, y singularmente, entre otras, la posibilidad o no de reproducción de la prueba en el proceso civil, las condiciones y requisitos formales observados en la proposición y práctica de la prueba (inmediación judicial, posibilidad de repreguntas y tachas a los testigos, etc.) y la intervención que hayan tenido o podido tener las ahora partes afectadas en el proceso civil “ a completar con lo dicho en la STS de 30/10/2006 que en un caso de absolución en sede penal por no estimar probada la concurrencia del elemento subjetivo del ánimo defraudatorio aclara que “ Ahora bien, tal valoración sobre el ánimo del autor no puede trascender al orden civil con efectos de cosa juzgada material, como bien se ha fundamentado en ambas instancias civiles, con base en la doctrina de esta Sala, puesto que en uno y otro orden se parte de distintos principios en cuanto a la estimación de concurrencia del requisito de ánimo defraudatorio. La parte recurrente propugna trasladar al orden civil la valoración penal de falta de propósito de fraude, pero tal noción no tiene igual alcance y significación en el orden civil, como también pueden diferir los presupuestos de la misma, ya que en el ámbito penal, y en el concreto delito de alzamiento de bienes, se exige una intención directa y específica defraudatoria o de ocultación que no es precisa en el civil “; consideraciones plenamente aplicables a las relaciones entre los delitos contra la propiedad industrial y los ilícitos marcarios civiles. Consecuentemente, la apreciación de la falta concurrencia de dolo en el orden penal, no prejuzga la resolución en el proceso civil, máxime cuando en éste además no se exige intención alguna

Segundo.- El uso por la demandada de las marcas de la actora

5. De la prueba aportada, especialmente de los testimonios de las actuaciones penales citadas, y de la fijación de hechos realizada en la audiencia previa hay que dejar constancia de los siguientes datos de relevancia:

i) La actora es titular de la marca comunitaria mixta No. 1.533.025 consistente en la denominación Ford dentro de una especie de óvalo (en adelante logo Ford oval) solicitada el 28/2/200 y registrada el 17/2/2004, entre otras, para las clases 9,12 y 16 comprensivas, entre otros, de los siguientes productos: partes y piezas para vehículos

terrestres de motor comprendidas en la clase 9; Vehículos terrestres a motor y partes y piezas para los mismos comprendidas en la clase 12; embellecedores de ruedas; deflectores; productos de imprenta; listados de piezas de recambio, manuales de mantenimiento y material publicitario; carteles) (impresión web de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (“OAMI”) Doc.1) cuya representación es la siguiente



Asimismo es titular del marca comunitaria FORD solicitada el 24/10/2005 y registrada el 1/4/2008 para las mismas clase y productos que la anterior (impresión web de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (“OAMI”) Doc.3)

ii) La marca FORD es una marca de renombre, reputación y prestigio en el mundo del automóvil (hecho admitido)

iii) MARTINEZ SANTISTEBAN SA se dedica a la distribución de accesorios, recambios y sonido para el automóvil, para lo que cuenta con las marcas EBAN (sonido), ACMA (accesorios) y MTZ (accesorios deportivos y de competición y tunign) (hecho no controvertido y doc num 6 de la demanda)

iv) MARTINEZ SANTISTEBAN SA ha comercializado embellecedores de ruedas (conocidos habitualmente como “tapacubos”) que reproducen impresa la marca FORD oval en su parte central de manera destacada, empaquetados en plástico e identificados unos con la etiqueta de cartón en la que constaba en letras destacadas y en amarillo ACMA ® y la leyenda “ Es un producto acma“ con los datos de identificación fiscal y domicilio de la demandada, con la expresión destacada y en mayúsculas “TAPACUBOS REPLICA ORIGINAL “ (reproducidos en pagina 6 de la demanda); otros con la etiqueta de cartón en la que constaba un logo en forma de “f” (del fabricante Farad) y UNIVERSAL (esta última en letras de mayor tamaño) (reproducidos en pagina 8 de la demanda) y finalmente algunos con la etiqueta de cartón en la que constaba “ ACMA ® TAPACUBOS UNIVERSAL” (reproducidos en página 16 de la demanda)

Los tapacubos llevaban inyectados en la parte trasera en tres idiomas que el producto no es original de la casa automovilística sino que es adaptable al vehículo

Hechos no controvertidos, y en todo caso se desprende de las piezas aportadas (num 7,8 y 16), tickets de compra (doc num 9,10 y 17) , informe policial y actas de entrada y registro acordadas en el proceso penal referenciado (doc num 14 y 12 de la demanda)

v) La marca ford reproducida en los modelos de tapacubos comercializados por la demandada tiene las mismas características gráficas y colocación que los de la empresa Ford (informe pericial de policía científica, doc num 14 de la demanda)

vi) Los tapacubos comercializados por la demandada han sido importados a la mercantil italiana ADECO, que también actúa con los nombres MONRADE TRADE y FARAD (hecho no controvertido), asciendo a 3574 las unidades adquiridas desde mayo de 2005 a junio de 2006 (según cálculo sobre facturas de compras aportadas al proceso penal –doc num 19 de la demanda- no cuestionado en la contestación), siendo intervenidos judicialmente el 3 de agosto de 2006 273 tapacubos (doc num 12 de la demanda)

vii) MARTINEZ SANTISTEBAN SA ha comercializado deflectores (accesorios para ventanillas) con pegatinas sueltas que incorporan la marca oval FORD para su colocación en un espacio destinado al efecto, según indicaciones al respecto bajo la leyenda “personalizados con la marca de su vehículo“ en cuatro idiomas, (reproducidos en pagina 19 de la demanda) y en 2 de las 16 cajas intervenidas estaban ya colocadas sobre el deflector.

En las cajas de presentación comercial del producto (reproducidas en el folio 7 y 8 de la contestación) aparece en el frontal en grandes letras amarillas “ACMA” y en uno de los laterales se indica “es un producto MSSA” y en otro lateral una pegatina de reducidas dimensiones con el nombre del vehículo al que se destinan (vgra Ford Focus) (doc num 13)

viii) En la facturación de MARTINEZ SANTISTEBAN SA a sus clientes aportada aparece de forma destacada dicha denominación social(con sus distintas sedes), la web www.martinezsantisteban.com y en un recuadro situado en la parte izquierda, sobre fondo en color, y también en colores, las marcas propias eban , acma , Lacus y MTZ y en una de las 6 columnas, tras las rubricadas “referencia“ y código de barras“ bajo el epígrafe “concepto” la expresión “ albarán” con un código alfanumérico seguida de una relación de productos entre los que figura “Tapacubos logo Ford 15” (doc num 20,20 bis y 20 ter de la demanda)

ix) En la página web de la demandada www.martinezsantisteban.com al teclear en la pestaña “catálogo” de productos aparecen las cuatro marcas de la demandada, y al buscar por marca y clicarla (vgra la marca “acma”) aparecen una serie de productos destinados al automóvil y al seleccionar uno de ellos se despliega un listado de ellos con dos columnas, una con el epigrafe “referencia “ y otra “descripción” con un código numérico en el primer caso y en el segundo en ocasiones el nombre de una marca de y modelo de vehículos, entre ellos FORD (vgra Ford Fiesta 5 puestas) (doc num 6 y 18)

Si se incluye en el buscador de palabras que parece en la primera pantalla de la sección “catálogo” la palabra “Ford” se despliega el listado de productos que contienen esa expresión en el apartado “descripción”, figurando en la parte superior del listado el nombre de la marca de la demandada correspondiente, el producto y su clasificación (vgra acma, exterior, cristales de espejo retrovisor) (doc num 6 y 18 de la demanda)

x) En el apartado “descripciones” en el producto consistente en cristales de espejo retrovisor en 4 ocasiones se emplea la expresión “Original” seguido del modelo de Ford correspondiente; en el producto consistente en tapacubos, en uno de ellos “replica 13” Ford” y en el producto tubo de escape en una ocasión “anagrama Ford ” (doc num 18 de la demanda)

xi) En la entrada y registro practicada fueron intervenidos a MARTINEZ SANTISTEBAN SA carteles en los que figuraba la leyenda “ ACMA tapacubos originales (replica) “ y reproducciones de tapacubos de distintas marcas y entre ellos 4 de Ford, que facilitaban a los compradores (hecho no controvertido y declaración del legal representante de la demandada en actuaciones penales, doc num 15 de la demanda)

xii) la demandada no ha comercializado tapacubos ni deflectores con el logo oval de Ford desde la diligencia de entrada y registro acordada el 3/8/2006 (hecho admitido en la audiencia previa)

6. No queda, en cambio, adverado que MARTINEZ SANTISTEBAN SA venda tapones para válvulas que reproduzcan el logo FORD oval, ya que no se desprende ello de las fotografías extraídas de la web reproducidas en el folio 27 de la demanda, ni se puede extraer de la expresión “tapones válvula juegos 4 unidades Ford “ ya que ello puede ser indicativo del destino al que se aplican , es decir, que son accesorios compatibles o adaptables a vehículos Ford , pero no implica necesariamente

que el tapón reproduzca el logo oval (como se imputa), llamando la atención que, a pesar de remontarse el litigio penal a agosto de 2006, desde esa fecha no haya podido adquirido la actora (como si ha hecho con otros productos) ninguno de estos tapones para aseverar su existencia en los términos denunciados. Por ello, y conforme al art 217LEC, no cabe tener por probado esa conducta infractora

7. De igual manera tampoco hay prueba alguna de que MARTINEZ SANTISTEBAN SA venda directamente on line productos desde su página web, apuntando en este sentido el que en ninguna de las impresiones de pantalla aportadas figure el precio del producto y procedimiento de compra

Tercero.- La infracción marcaria

5. Es conocido que la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo, que en su vertiente negativa configura el llamado ius prohibendi previsto en el art 9.1 por el puede “*prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico*” del signo para “*ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo; importa ; utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad*” [art 9.2.apartados b) c) y d)], que son actuaciones que lleva a cabo la demandada, sin contar con autorización alguna de la titular del signo para hacerlas

6. En el caso que nos ocupa, es evidente la concurrencia de la hipótesis del art 9.1 a) en el que ampara en primer lugar su pretensión la actora, debiéndose desechar el submotivo relativo a que no se produce confusión (al margen de lo que se dirá sobre la lealtad en el uso del marca ajena), ya que dicho apartado (doble identidad de signo y de productos) no precisa el riesgo de confusión, ya que se sobreentiende, al ser la protección absoluta (Considerando 7º del RMC, art 5.1ª de la Directiva y STJCE de 12 noviembre 2002, Arsenal Football Club y de 20 de marzo de 2003, LTJ Difusión), pues el logo Ford o el denominativo Ford empleado por la demandada es i) idéntico al registrado, ii) para los mismos productos amparados por las marcas comunitarias de la actora, iii) sin autorización o consentimiento del titular marcario y iv) dentro del tráfico económico al realizarse en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (sentencia Arsenal Football Club), limitándose la controversia a si el tercero (la demandada) utiliza dicho signo como marca; requisito que se analizará después

7. Ello hace que no se aplicable el art 9.1.b) e innecesario examinar la hipótesis del art 9.1.c), también invocado; precepto que, al igual que hace el artículo 5 apartado 2 de la Directiva de Marcas de 1988, potencia la protección de las marcas “notorias” o “reconocidas” (según expresión que parece asumir el TJCE en la sentencia la STJCE de 14 de septiembre de 1999, General Motors Corporation contra Yplon SA) ya que aquí no es preciso superar el principio de especialidad marcaria (del que estas marcas son excepción)

Cuarto. Los límites del derecho de exclusiva

8. No obstante lo anterior, la discusión esencial se centra en determinar si, a pesar de ello, no hay infracción por cuanto el titular marcario no puede prohibirlo por tratarse de uno de los límites al derecho exclusivo de marca previstos en la normativa marcaria previstos en el art 12 RMC , que es aplicable y no el art 37 c) de la LM, no obstante obedecer a la misma ratio al ser transposición del 6 de la Directiva 89/104/CE, que igualmente contiene unas disposiciones que limitan el derecho del titular de la marca.

9. El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 (equivalente al art 9.1 a) RMC) se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses

específicos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, ; de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, y de 25 de enero de 2007, Adam Opel). Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad, siendo pues, la protección conferida más amplia que la prevista en el artículo 5, apartado 1, letra b), (art 9.1b) del RMC) cuya puesta en práctica exige la existencia de riesgo de confusión y, por lo tanto, la posibilidad de un perjuicio para la función esencial de la marca

10. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que determinados usos con fines meramente descriptivos están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger dicha disposición y, por lo tanto, no están comprendidos en el concepto de uso en el sentido de ésta (en este sentido, sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff). En concreto el apartado c) alegado como motivo defensivo indica que el titular no podrá prohibir a los terceros el uso *“de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en caso de accesorios o piezas sueltas, siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”*

11. Tal y como ya ha dicho este Juzgado en otras ocasiones (Sentencia de 3 de Marzo de 2008 asunto num 631/2006 DAF TRUCKS N.V contra TALLERES SURESTE AUTOMOCION) para su exégesis hay que tomar como punto de partida la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, de 23 de febrero 1999 que resuelve una cuestión prejudicial planteada en el marco de un litigio entre, de un parte, BMW y, de otra parte, una empresa especializada en la venta de automóviles de ocasión de la marca BMW y en la reparación y mantenimiento de automóviles de dicha marca, no afiliado a la red de distribuidores de BMW, respecto de la publicidad que ésta hizo para la venta de vehículos de ocasión de la marca BMW y para la reparación y mantenimiento de automóviles de dicha marca. Como recuerdan las Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 16 de enero de 2008 (Asunto C 102/07) *“en esta sentencia el Tribunal de Justicia indagó la ratio legis de este precepto, orientándolo a conciliar la protección de los derechos de marca con la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en el mercado común, para que sirvan de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener”*, pues, según el Tribunal de Justicia, es menester compaginar el ejercicio de las facultades otorgadas al titular del derecho de propiedad industrial con los objetivos del Tratado encaminados hacia la rivalidad empresarial ordenada y cabal.

12.El TJCE después de afirmar que *“El uso de una marca sin autorización del titular, realizado para anunciar al público que una empresa tercera efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca o que está especializada o es especialista en dichos productos, constituye, en las circunstancias descritas en la resolución de remisión, un uso de la marca en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 89/104”* (correlativo art 9.1.a) del RMC) dice que *“Los artículos 5 a 7 de la Directiva 89/104 (correlativos arts 9,12 y 13 RMC) no permiten que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso de su marca para*

anunciar al público que efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca, comercializados con la marca por el titular o con su consentimiento, o que está especializado o es especialista en la venta o en la reparación y mantenimiento de dichos productos, a menos que se utilice la marca de tal forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre la empresa tercera y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas”

13. En posterior sentencia de 17 de marzo de 2005 (The Gillette Company y otros) resolutoria de una cuestión prejudicial planteada en un litigio entre The Gillette Company y LA-Laboratories, empresa que vendía tanto maquinillas de afeitar compuestas por un mango y una hoja recambiable como hojas de afeitar sin mango similares a las comercializadas por Gillette, comercializándolas con la marca Parason Flexor figurando en sus envoltorios una etiqueta con el texto: «esta cuchilla se adapta a todos los mangos Parason Flexor y Gillette Sensor», el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas indica que *”El uso de la marca ajena por un tercero es necesario para indicar el destino de un producto comercializado por éste cuando dicho uso constituye en la práctica el único modo de proporcionar al público una información comprensible y completa sobre este destino con objeto de mantener el sistema de competencia no falseado en el mercado de este producto”* y apunta los criterios de interpretación del requisito de *“prácticas leales”* señalando que *“El requisito de «prácticas leales», en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 (equivalente al art 12.1c) RMC), constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca.*

El uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, especialmente cuando:

–se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca;

–afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación;

–desacredita o denigra dicha marca,

–o el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.

El hecho de que un tercero utilice una marca ajena para indicar el destino del producto que comercializa no implica necesariamente que lo presente como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto que lleva esta marca. Dicha presentación depende de las circunstancias del caso concreto y corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar su posible existencia de acuerdo con las circunstancias del litigio principal.

El que eventualmente el tercero pueda presentar el producto que comercializa como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto cuya marca utiliza constituye un elemento que el órgano jurisdiccional remitente debe tener en cuenta a la hora de comprobar que tal uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial” y en la postera STJCE de 11 septiembre 2007 (asunto Céline) al resolver la cuestión prejudicial C-17/2006 remarca que *“ la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería*

haber sido consciente de ello. Asimismo, otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca que en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos o servicios (sentencia Anheuser-Busch)

14. Por tanto, no cabe una respuesta unívoca sino que habrá que ponderar en cada caso las circunstancias de ese uso de las marcas ajenas para concluir si es o no conforme a las prácticas leales, teniendo en cuenta, como dice la citada Sentencia del asunto Gillette la presentación global del producto y ” *en particular el modo en que se menciona la marca ajena en dicha presentación, la manera en que se establece la diferencia entre esta marca y la marca o el signo del tercero, así como el esfuerzo realizado por dicho tercero para garantizar que los consumidores distingan sus productos de los que llevan la marca ajena*”.

15. En el caso presente dado que son varias las conductas imputadas, procede el análisis de cada una de ellas de forma separada, según los parámetros normativos y jurisprudenciales anteriores

Quinto. La comercialización de embellecedores de ruedas

16. La comercialización de embellecedores de ruedas o “tapacubos” reproduciendo impresa la marca FORD oval en su parte central en los términos antes expuestos [apartado 5 iv) y v)] constituyen infracción marcaria, ya que se trata de un uso a título de marca, no es necesaria esa reproducción y resulta desleal

17. Así, en primer lugar, el uso del logo teniendo en cuenta cómo aparece (apartado 5 de la presente sentencia) puede denotar la existencia de una relación material entre dichos tapacubos y el titular de la marca FORD, no tratándose, pues de un uso descriptivo sino de un uso a título de marca. No solo la ubicación destacada y prioritario del signo en el tapacubos conduce a esta conclusión, sin que las menciones en el etiquetado sean bastantes para hacer desaparecer el riesgo de vinculación empresarial entre la empresa que los fabrica/distribuye y Ford, sino que desaparecido ese etiquetaje (o una vez colocado el tapacubos) no puede discutirse que el público al que se destinan (que no solo es el “recambista“ profesional sino un consumidor medio) interpretará que el signo Ford impreso designa el origen empresarial del producto, cuando no es cierto que exista un vínculo entre tales productos y Ford

18. En segundo lugar, para que MARTINEZ SANTISTEBAN SA pueda llevar a cabo su actividad de venta de tapacubos adaptables a vehículos Ford –actividad lícita y no cuestionada- no es necesario que tales tapacubos lleven impresos en los mismos la marca Ford en los términos expuestos. Lo esencial es que se informe al consumidor que tal producto es compatible y funcionalmente válido para ese tipo de vehículos, de manera que el consumidor pueda elegir entre el repuesto fabricado por el titular de la marca (Ford) del producto complejo (el coche) o el de un tercero, y ello es ajeno a que el producto de este último en sí mismo lleve incorporada la marca ajena en la forma concreta que nos ocupa. Es perfectamente posible indicar tal destino sin tal impresión. No es un uso que tiene por finalidad indicar el destino final del producto y, en consecuencia amparado en el art 12, supuestos en los que se hace es resaltar la equivalencia (réplica) con otro del que destaca su marca (aquí FORD) ya que ello entraña búsqueda de apoyo en el prestigio de ésta (STS de 29 noviembre de 1993)

19. El que se pueda por terceros fabricar y comercializar piezas de recambios o accesorios de un producto complejo ajeno (art 110 Reglamento (CE) 6/2002 de Dibujos y Modelos Comunitarios, que consagra la llamada cláusula must-match o de reparación, aunque no lo cita expresamente la demandada) no implica, a mi entender, que se pueda reproducir sobre los mismos el signo incorporado en la pieza o componente del

producto complejo si ello provoca el riesgo de crear una vinculación (inexistente) entre la pieza de recambio y el titular de la marca ajena.

20. Lo que se pretende es evitar que el derecho de exclusiva sobre el modelo cree monopolios sobre esos componentes de un producto complejo y propiciar así mercados cautivos en los que los usuarios finales queden ligados al fabricante del producto que incorpora el diseño a la hora de su reparación. Pero para evitar ello no considero que sea necesario que el recambio o accesorio – aquí el tapacubos- lleve impresa la marca del fabricante del vehículo en los términos expuestos, ya que lo relevante es que esa pieza sea funcionalmente intercambiable y armónica con el producto complejo a fin de que se devuelva su apariencia inicial, de forma que sea el consumidor el que pueda elegir uno u otro, sin crear confusión acerca del origen empresarial de la pieza.

21. En este sentido no hay que olvidar que la marca y el diseño (dibujo o modelo en terminología comunitaria) tienen ámbitos de protección distintos, de manera que lo que es factible es la reproducción de la apariencia formal externa del componente-recambio (su diseño), no de la marca ajena (que es signo distintivo del origen del producto, indicadora de calidad y condensadora del goodwill) sino es de forma leal y atendiendo a algunas de las finalidades previstas en el art 12 RMC, pues lo dispuesto en el Reglamento (CE) 6/2002 de Dibujos y Modelos Comunitarios se entiende sin perjuicio de las acciones que puedan interponerse con arreglo al derecho comunitario o nacional en materia de marcas o competencia desleal

22. En tercer lugar, nos encontramos ante un uso desleal del logo Ford ya que las expresiones “REPLICA ORIGINAL” adicionadas con la facilitación de cartelería en el mismo sentido (apartado 5 xi) suponen que la demandada presenta su producto como imitación del producto FORD, supuesto que el TSJCE tacha expresamente ejemplifica como desleal (apartado 13), pues como dice la doctrina española más autorizada (Fernández Novoa) tal expresión provoca que el público confíe en que el recambio o accesorio con esa calificación ha de contar con la garantía y respaldo del fabricante del correspondiente producto principal (del vehículo en el caso que nos ocupa)

23. Uso ilícito que no desaparece aunque se indique en el etiquetado la marca propia ACMA o el logo F del fabricante italiano, ya que ello no hace desaparecer la conducta parasitaria, y en consecuencia desleal, al no ajustarse a un sistema de competencia basada en las propias prestaciones, que implica que la actuación de los competidores en el mercado ha de basarse siempre en su propio esfuerzo y no en el aprovechamiento del mérito ajeno. Se da por reproducido lo antes dicho al respecto, adicionando que en esta línea se pronuncian otros cuerpos normativos ya comunitarios (art 3 bis.1 h) de la Directiva del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa y art 13.1b) del Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios) ya nacional (art 12 de la Ley española 3/1991, de Competencia Desleal y 6 de la Ley General de Publicidad de 1988) cuya ratio es trasladable al supuesto de autos.

24. De igual modo, tampoco queda desvirtuado lo dicho por la advertencia que figura de que no son productos originales, pues además de que aparece de forma no destacada en el reverso del producto, ya ha aclarado al respecto el TJCE en asunto Arsenal citado que ello no excluye la infracción. Así, ante una advertencia en el puesto de venta según la cual los productos de que se trata en el procedimiento principal no eran productos oficiales de Arsenal FC dice “ *En efecto, aun suponiendo que un tercero pudiera invocar dicha advertencia para defenderse en un procedimiento por violación del derecho de marca, es necesario señalar que en el caso de autos no se puede*

descartar que ciertos consumidores interpreten que el signo designa a Arsenal FC como empresa de procedencia de los productos, sobre todo si dichos productos les son presentados después de haber sido vendidos por el señor Reed, cuando ya no se encuentran en el puesto en el que figura la advertencia.“

Sexto. La comercialización de deflectores

25. La ilicitud de su comercialización radia en adjuntar a los mismos una pegatina con el logo oval Ford destinada a su colocación en al parte externa y perfectamente visible, provocando con ello la impresión de que el fabricante/distribuidor del producto accesorio está vinculado, ya económicamente ya jurídicamente (vgra licencia) a Ford; riesgo de vinculación entre el producto ya instalado con la pegatina y Ford evidente, a pesar de no ser cierta

26. Como en el caso anterior (y se da por reproducido lo antes dicho) se trata de un uso de marca ajena a título de marca, no necesario para describir que son accesorios adaptables a vehículos Ford y, desleal pues se busca aprovecharse de la reputación y prestigio de Ford y se causa confusión sobre el origen empresarial del accesorio y, en definitiva, acerca de quien es responsable de la calidad del mismo desde la óptica del tercero consumidor, sin género de duda en los casos en los que el accesorio está desprovisto del embalaje inicial

27. La presentación (embalaje) y empleo del signo ACMA en los términos dichos (apartado 5) y que se trate de una pegatina y no una impresión inyectada en el mismo producto no desvirtúa la conclusión anterior, ya que la infracción consiste precisamente en la realización de esa pegatina con el logo Ford y facilitarla para esos fines (identificar con el logo el accesorio)

Séptimo.-Uso de la marca FORD en la pagina web www.martinezsantisteban.com , en la facturación y cartelería de la demandada

28. En este caso, siendo incontrovertido que MARTINEZ SANTISTEBAN SA se dedica a la distribución de accesorios, recambios y sonido para el automóvil, entre ellos destinados a vehículos FORD, es evidente que no puede comunicar esta información a sus clientes sin usar la marca FORD, por lo que es un uso necesario para asegurar la libertad de prestación de servicios y actividades en el mercado común, como elemento esencial del sistema de competencia no falseado que persigue el Tratado Constitutivo de la CE,

29. Uso por la demandada que en la forma descrita (ver apartado 5 viii) y ix de esta resolución y salvo lo que se dirá más adelante) no constituye infracción marcaria, al no ser a título de marca sino informativo-descriptivo, ya que queda claro de la web y facturación que lo que la demandada oferta y vende son sus productos distinguidos con sus marcas (ACMA y MTW) que aparecen reflejadas de manera destacada, siendo la referencia a la expresión FORD (en el apartado descripción o concepto) informativa de que se trata de recambios o accesorios destinados a ese clase de vehículos, como a otros de distintas marcas

30. Y aunque es cierto que podría (y sería aconsejable) indicarse en dichos apartados que se trata de productos “adaptables a Ford”, no por ello necesariamente ha de tacharse como desleal, ya que en su apreciación conjunta no se aprecian motivos para tildar como contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial, cuando: i) no hay base bastante para concluir que de ese uso referencial, secundario y no destacado (frente a los signos identificadores propios de la demandada) se desprenda un vínculo comercial entre la demandada y el titular de la marca del vehículo a la que va destinada el repuesto; ii) no consta que con ello obtenga indebidamente una ventaja del carácter distintivo o de la reputación de esa marca ajena ni iii) que desacredite o denigre dicha marca. Y todo ello atendiendo además a dos circunstancias a valorar.

31. En primer lugar, la facturación aportada -y sujeta a examen judicial- se dirige no al consumidor ordinario del recambio sino a profesionales del sector del recambio, y por ende menos proclives a incurrir en confusión, al ser conocedores de las marcas de la demandada –empresa con dilatada trayectoria en el sector (anexo num 1 del doc num 36 de la demanda)- y del sentido informativo de la referencia a la marca FORD (como otras de vehículos) contenidas en esa documentación

32. En segundo lugar, en el entorno de internet, el que aparezca una marca al desplegarse una pantalla no permite pensar que todos los resultados arrojados estén ligados empresarialmente con dicha marca. Del análisis de la web (apartado 5.ix) queda claro que los productos que oferta son designados por las marcas de la actora (la pestaña “marcas” así lo atestigua) y la expresión “Ford” (como la de las restantes marcas de vehículos) solo aparecen como referencia del destino de la pieza ,es decir, como indicación del modelo de vehículo al cual es adaptable el recambio o accesorio, y no de que haya (con la excepción que ahora se dirá) una vinculación empresarial entre MARTINEZ SANTISTEBAN SA y FORD

33.Si atendemos a las características de los usuarios de la red y del propio funcionamiento de ésta, el que se puedan buscar recambios o accesorios introduciendo el término “FORD“ no parece que provoque en el usuario la idea de que existe ligamen empresarial entre ésta y la titular de la web sino que puede pensar perfectamente que nos encontramos ante una empresa de venta de suministros propios o de terceros para esa clase de vehículos. Como ya dijo este Juzgado en la sentencia del caso DAF citada ut supra, no se puede tachar como desleal su inclusión en un directorio de la red en los términos descritos, ya que no consta que presente caracteres de anormalidad según las pautas habituales en el tráfico, especialmente en un medio dinámico como es Internet en el que el usuario presenta un grado de conocimiento de su funcionamiento que no puede obviar en el análisis a efectuar.

34. En cambio, se aprecia un uso desleal en las siete referencias descritas en el apartado 5.x) de esta resolución la adición de la expresión “ original” “ replica “ o anagrama “ acompañando a la marca Ford correspondiente a los distintos productos , ya que el empleo de estas implica una actuación parasitaria del prestigio de la marca Ford y confusoria, siendo un aditamento innecesario con el riesgo de provocar una vinculación empresarial inexistente (como se ha expuesto anteriormente), incumpliendo con ello el deber o carga que tiene el demandado de hacer patente que no tiene relación alguna con el titular del marca comunitaria, tratándose de un supuesto de publicidad comparativa desleal (art 2 y 3 bis.1 h) de la Directiva del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa y art 6 de la Ley General de Publicidad de 1988)

35. Consideraciones anteriores trasladables respecto de la cartelería intervenida descrita en el apartado 5 de esta sentencia, ya nos encontramos ante la conocida como publicidad adhesiva, que a través de la equiparación entre los propios productos y los ajenos lo que se persigue es aprovechar en su propio beneficio la reputación alcanzada en el mercado por los productos competidores (así Lema Devesa «La mención de la marca ajena en la publicidad», La Ley, 5-X- 1993)

Octavo.- Las consecuencias derivadas de la infracción marcaria. Pretensiones declarativas

36. Las consecuencias derivadas de la infracción de la marca comunitaria se contemplan en el artículo 98 RMC a completar (art 14 y 97 RMC) en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional (artículos 41 y ss de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas) en la redacción vigente en el momento de los hechos,

que se remontan a 2002, por lo que no son de aplicación las reformas introducidas por la Ley 19/2005

37. A la vista de dicha regulación y atendido los términos del suplico (en ocasiones superfluo o reiterativo) en cuanto a la pretensión merodeclarativa (apartado 2º y 3º del suplico), es procedente al existir inicial controversia al respecto, pero limitado a los tapacubos, deflectores y uso del término Ford en los términos del apartado 34 así como en cuanto a la cartelería intervenida

Noveno. La cesación

38. Respecto de las pretensiones de condena, en cuanto a la de cesación (apartado 1º del suplico) es atendible para salvaguardar el derecho de exclusiva del actor, pero no en los términos absolutos interesados, sino únicamente en aquellos que consta que no están amparados por el límite del art 12, y en consecuencia, debe cesar en el uso en el tráfico económico (importando , almacenando y comercializando) los tapacubos y pegatinas para deflectores descritas en apartado 5 de esta resolución y en el uso de la marca Ford en la web y documentación acompañada de expresiones en los términos expuestos en el apartado 34 así como de la cartelería intervenida (descrita en el apartado 5 de esta sentencia)

Décimo.-La retirada y destrucción

39. En cuanto a la pretensión de retirada y destrucción de productos y publicidad que incorporen la marca FORD de la actora (apartado 2) es pertinente en los mismos términos y alcance que los indicados en el apartado anterior, aclarando: i) que no afecta a los deflectores en sí sino solo a las pegatinas anexas que reproducen el logo Ford; ii) que se limita a las que estén en poder de la demandada o de sus distribuidores y que aún se encuentren en el mercado, es decir, a disposición del público, pero no a aquéllos por cualquier causa no estén ya en “ tráfico económico”, expresión legal delimitadora del alcance objetivo de la medida y iii) que la destrucción deberá llevarse a cabo por la demandada a su costa, con observancia de las normas administrativas de eliminación de residuos, con preaviso de 10 días a la actora del lugar y hora para estar presente, y a falta de acuerdo con acreditación notarial de su realización

Undécimo. La publicación de sentencia

40. Acerca de la publicación de la parte dispositiva de la sentencia en un periódico de tirada nacional y en una revista especializada en el sector (apartado 4), se ha pronunciado este Juzgado en el sentido de que no estamos ante una medida de aplicación automática, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 29 de abril de 2002). Hay que acudir al caso concreto y determinar si esa divulgación determinar si esa publicidad deviene necesaria bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos, bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiada para reponer la imagen de la actora que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuación de la contraparte y todo ello en atención a la actuación llevada a cabo por el demandado. La propia mención que realiza ley a “las personas interesadas” pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada

41. En el caso presente la duración prolongada del uso indebido durante varios años, la propia expansión comercial de la demandada (con varias sucursales en España) e inclusive en unos casos puntuales a través de Internet, permite concluir que ha habido una difusión generalizada que justifica la publicación para poner de relieve a los interesados la ilicitud y que se tratan de productos no vinculado o bajo la orbita de FORD, sin que en sede de marcas se exija dolo o culpa, al contrario de lo ocurre con el

art 18 LCD, debiendo el anuncio del fallo firme tener unas dimensiones de 12 x 12 cm y publicarse una sola vez en una revista del sector (R&A Recambio y Accesorios), al aparecer como no ajustada y proporcionada imponer además la difusión en un periódico de tirada nacional

Duodécimo. La indemnización de daños y perjuicios

42. Para finalizar, procede resolver sobre la indemnización de daños y perjuicios peticionada que, tras la aclaración en la audiencia previa, se reduce a: a) licencia hipotética para el uso de la marca respecto de i) embellecedores de ruedas con la marca FORD impresa, ii) deflectores con pegatinas de marca Ford y iii) tapones para válvulas y b) el 1% del volumen de ventas obtenidas con los productos FORD ofertados a través de la web www.martinezsantisteban.com (excluidos embellecedores de ruedas, deflectores y tapones para válvulas)

43. En primer lugar hay que descartar la indemnización respecto de a iii) al no probarse ese uso y respecto de b), ya que: i) no consta qué productos FORD se ofertan en la web de la demandada y ii) en todo caso (y eso es a lo que parece referirse la actora) tampoco respecto de los productos signados con las marcas de la demandada publicados a través de la web que hacen referencia a la marca Ford, al ser un uso descriptivo e informativo amparado en el art 12 RMC , salvo las 7 referencias puntuales del apartado 34 pero respecto de las cuales no se discrimina (ni se pide al perito que lo haga) el montante total de la cifra de negocio, por lo que no cabe fijación indemnizatoria

44. En segundo lugar, y frente a la tesis de la demandada, hay que decir que tal indemnización procede al concurrir el presupuesto del art 42.2 LM ya que, aunque no haya habido previo requerimiento, nos encontramos: a) ante actos de violación de una marca notoria, que per se es objeto en este particular de una especial protección y b) debe tacharse como culpable o negligente el comportamiento del demandado usando el signo ajeno de manera indebida y desleal, al faltar a la diligencia exigible a un ordenado empresario (que es el canon que se considera exigible y no el de un buen padre de familia), sin que sea motivo bastante de contrario decir que pensaban que el material que importaban era lícito porque su suministrador italiano lo asevera con resoluciones judiciales, ya que i) esas resoluciones invocadas no tienen eficacia alguna en España; ii) se fundan en parte en derecho italiano de modelos distinto al español, sobre todo hasta la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial que traspone la Directiva 98/71/CE y en este sentido STS de 3/10/2002; iii) la tesis expuesta en la Sentencia del Tribunal de Casación de 10/1/2000 asunto Fiat/Siam no parece consolidada o al menos se puntualiza a posteriori por resolución de 21/2/2002 de la sección penal del mismo Tribunal Supremo de Casación (doc num 48-49 de la demanda) y iv) en todo caso la tesis jurisprudencial del asunto Fiat/Siam (cuyos precedentes judiciales en tribunales inferiores no fue asumida en España por la doctrina científica – A. García Vidal, El uso descriptivo de la marca ajena) no sería aplicable respecto de los deflectores con palatinas del logo Ford , ya que no consta que FORD comercialice productos de este tipo con esas características y uso del logo con esa ubicación, por lo que no consta la necesidad (hipotética) de su reproducción mimética

45. Al margen de las repercusiones internas importador/exportador, esa previa litigiosidad en Italia precisamente imponía que la demandada extremase las cautelas al importar y comercializar en España los productos usando la marca ajena Ford, de manera que si entendía era un uso lícito pudo haber instado la acción negatoria (art 127 Ley de Patentes y DA 1ª LM). Si no lo hizo entonces, debe asumir después las consecuencias que se derivan de su comportamiento, y no hacerlo recaer sobre el titular del signo violentado

46. En tercer lugar, solventado lo anterior, a la hora de determinar la indemnización se vuelve a plantear el espinoso tema de los daños in re ipsa y la exigencia de prueba o no para su estimación, con invocación de jurisprudencia por las partes en sentido divergente, decantándose el caso presente por la tesis de la actora atendiendo a las siguientes consideraciones:

a) como dice la reciente sentencia del TS de 28/11/2008 (Ponente Sr. Ferrándiz Gabriel) “ *la doctrina sobre la innecesariedad de prueba de la realidad del daño cuando este resulte ineluctablemente del comportamiento ilícito, ha sido sentada por esta Sala en las sentencias de 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 y 5 de febrero de 2.008*”

b) no resulta irrelevante la elección del criterio de los tres enumerados en el art 43.2 (en la redacción anterior a la Ley 19/2006), ya que, aunque englobados todos bajo la rúbrica de indemnización de daños y perjuicios el criterio de la letra c) (regalía hipotética) obedece o se inspira en pautas próximas del enriquecimiento injusto, ya que implican el derecho del titular del derecho de exclusiva a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento negativo al dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de *damnum cessans*). Y en éste caso es más fácil, con carácter general y sin perjuicio de su adaptación al caso concreto, la apreciación de la doctrina *ex re ipsa* ya que, de una parte, parece lógico pensar que el infractor se beneficia con esa actuación, pues de lo contrario no tiene sentido que lleve a cabo la misma, y por otra parte, la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implica una mejora patrimonial sin causa (sentencia de este Juzgado de 3 de marzo de 2008).

En este sentido la sentencia del TS de 5 de febrero de 2008 (Ponente Sr. Ferrándiz Gabriel) indica que se construye legalmente la ficción “ *con el fin de que dicho titular, en caso -por ejemplo- de encontrarse ante una dificultad de prueba de los supuestos en que se basan las otras posibilidades admitidas, no quede desamparado*” , de manera que ejercitada esa opción en la demanda “ *no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia ex re del *lucrum cessans*, resultante de una utilización de los signos registrados jurídicamente posible mediante licencia* “, que se reitera en la reciente de 9 de marzo de 2009 en la que se dice que ese trata de “ *una medida indemnizatoria inspirada en las condiciones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados*” y concluye que “ *Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes - manifesta non egent probatione - . Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992, 23 de febrero de 1.998, 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001, 1 de junio de 2.005, 5 de febrero de 2.008, 2 y 4 de marzo de 2.009*” .

47. Resta, por último, la determinación de esa licencia hipotética. La LM se limita en el art 43.3 a indicar de manera genérica que “*Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado*” . En el caso presente no consta “el número y clases de licencias concedidas “ por Ford , que dificulta pero no impide su concesión, pues es un criterio de cuantificación no elevado a la condición de imprescindible para su reconocimiento, como dice la sentencia del Tribunal de Marcas de 18/7/2007

48. Acerca del modelo de cálculo propuesto (un canon fijo de entrada y un royalty anual consistente en un porcentaje sobre ventas) el Tribunal de Marcas en el asunto mentado considera *“Tiene sentido que el licenciatarlo abone unas sumas fijas por el hecho de permitirle utilizar una marca ya consolidada en el mercado, con independencia de los royalties o regalías variables en función del volumen de venta de los productos licenciados. El mero hecho de conseguir la licencia de una marca consolidada y mantenerla durante varios años debe tener ya un precio que es a lo que responde el canon fijo”*, postura que se asume pues viene a retribuir el esfuerzo previo del licenciante en consolidar la marca en el mercado y hacer participe al licenciatarlo en los gastos de publicidad y promoción de los productos licenciados, máxime cuando no hay contraprueba alguna al respecto

49. Cuestión distinta puede ser la concreta cuantificación respecto de la que el juzgador no está obligado a sujetarse al dictamen pericial (Sentencias de 13 febrero 1990; 29 enero, 20 febrero, y 25 noviembre 1991, entre otras muchas).

50. En el caso presente son datos relevantes, especialmente deducidos de las periciales practicadas valoradas en su conjunto:

i) la cifra de ventas de productos infractores es:

a) tapacubos: 15.191,62 € (mayo-diciembre 2005) y 12.768,01 € (enero- 3 agosto 2006)

b) deflectores: 30.525,08; 35.860,43€, 34.059,16€, 25.445,34€ y 13.143,62€ para los años 2002, 2003, 2004, 2005 y hasta julio inclusive de 2006 (ya que desde la entrada y registro judicial no se venden con pegatinas del logo Ford)

ii) la inversión publicitaria en España de Ford en 2006 es superior a 63 millones de €

iii) Ford es una marca notoria en el mercado del automóvil (no controvertido)

iv) no consta que Ford fabrique o comercialice deflectores con su logo y/o denominación ni que el producto comercializado por la demandada sea de calidad ínfima o deficiente, no cuestionándose que reúna los requisitos estándar exigidos por la CE

v) no consta el beneficio unitario que Ford obtiene por la comercialización de embellecedores de ruedas y el número de unidades comercializadas en España en 2005 y 2006

51. A la vista de ello, el canon fijo de 25.000 € propuesto por el perito de la actora respecto de embellecedores de ruedas parece excesivo atendido al escaso volumen de ventas anuales de la demandada (alrededor de 22.000 €). Si bien es cierto que la licencia implica que el licenciado entra en competencia con el licenciante, con la consiguiente disminución de beneficios por ventas directas, también lo es que de esta manera este último, sin llevar a cabo los gastos y el riesgo de la comercialización directa, obtiene unos ingresos. Y si se desconoce cuál es el beneficio que obtiene Ford vendiendo los recambios por el cauce habitual (a través de su red oficial) no puede asumirse la cifra propuesta que parte del presupuesto de que la licencia debe implicar un beneficio adicional a esa forma de comercialización, pues aquí el informe pericial de parte se limita a generalidades y afirmaciones sin soporte alguno, cuando era perfectamente factible aportar ese dato al estar la fuente de prueba a disposición de la actora (art 217LEC).

52. Por todo ello, y si bien se asume por lo dicho anteriormente el canon fijo, se reduce a la mitad su importe al considerarse más ponderado a las circunstancias del caso, ya que si bien la demandada no aporta contraprueba, tampoco la pericial de parte está fundada en este particular ni consigue aportar datos objetivos- ya de otras empresas ya de estudios del sector ya de entidades o asociaciones dedicadas a este fin – que

refuercen sus conclusiones, sin que sean suficientes al respecto las alegaciones genéricas y de estilo referentes a los usos del sector

53. En el caso de deflectores, también resulta excesivo el canon fijo propuesto (5.000€) y atendido que se limita al uso de la pegatinas para marcar un producto que no consta que comercializa Ford y que no concurre circunstancia agravatoria, se considera ponderada la cifra de 2.000 €

54. Finalmente en cuanto al canon variable: a) no parece desproporcionado el tipo propuesto en el informe pericial de parte (12% y 3% de la cifra de ventas para embellecedores de ruedas y deflectores, respectivamente) ya que no hay dato alguno que permita discrepar del informe pericial, que aporta datos de otros productos y aparecer lógico el incremento para los primeros, al ser un mercado concurrente con el del titular de la marca y b) que el mismo se aplique sobre la cifra de ventas, sin tener en cuenta descuentos al ser una decisión empresarial de la “licenciataria” que no puede de esta manera reducir unilateralmente la remuneración de la licenciante

55. En definitiva, la regalía hipotética asciende en el caso de embellecedores de ruedas a 15.855,15 €[12.500 + 3.355,15 (12% de 27.959,63) y en el caso de deflectores a 6179,65 €[2.000 + 4.1796,65 (3% de 139.321,63), lo que supone un total ,s.e.u.o, de 22.034,80 €, sin que en la demanda (que es donde corresponde) se peticione intereses moratorios, por lo que no procede su fijación

Séptimo.- Costas

35. Al ser parcial la estimación, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad (art. 394LEC)

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por FORD MOTOR COMPANY contra MARTINEZ SANTISTEBAN SA debo declarar que la demandada infringe el derecho de exclusiva derivado de las marcas comunitarias núm. 1.533.025 “FORD” (oval) y núm. 4.670.618 “FORD” (denominativa) y debo condenar a la demandada a:

1º) a cesar inmediatamente y en el futuro en la importación, almacenamiento, distribución, comercialización y ofrecimiento de los productos embellecedores de ruedas y reflectores que infringen el derecho de exclusiva derivado de las marcas comunitarias y en la publicidad de los tapacubos en los carteles y en la publicidad de los productos en la página web www.martinezsantisteban.com en los términos expuestos en los apartado 34 y 35

2º) a retirar inmediatamente del mercado y destruir a su costa, los productos y publicidad que incorporen la marca FORD de la actora en los términos fijados en el apartado 39

3º) a indemnizar a FORD MOTOR COMPANY en la suma de 22.034,80 €

4º) a la publicación del fallo de la sentencia a su costa en la revista del sector R&A Recambio y Accesorios, en los términos fijados en el apartado 41

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

Notifíquese la presente resolución 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.

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

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes.
Doy fe.