

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA
PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 926/2019

SENTENCIA Nº 91/2021

En Alicante, a 21 de abril de 2021.

Vistos por mí, don Leandro Blanco García-Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con nº 926/2019, en el que es parte demandante la entidad mercantil MaynorAS(en adelante, MAYNOR), representada por el Procurador de los Tribunales don Daniel Daborwski Pernas y asistida por la Letrada doña Inmaculada González López; y parte demandada las entidades mercantiles Ibercal Morteros, S.L. (en adelante, IBERCAL MORTEROS), Ibercal Internacional Business, S.L.U. (en adelante, IBERCAL INTERNACIONAL) y Therglass Concrete Company, S.L. (en adelante, THERGLASS), todas ellas representadas por la Procuradora de los Tribunales doña Carolina Martí Sáez y asistido por el Letrado don José Alberto Pérez Álvarez; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA, ACCIÓN DE CESACIÓN, DE ABSTENCIÓN Y DE REMOCIÓN, ACCIÓN DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA y ACCIÓN DE CONDENA A LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA, dicto la presente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 8 de noviembre de 2019, el Procurador de los Tribunales don Daniel Dabrowski Pernas, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario.

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de IBERCAL MONTEROS, IBERCAL INTERNACIONAL y THERGLASS mediante escrito presentado en este Juzgado el día 11 de febrero de 2020.

El día 16 de noviembre de 2020 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, quedando los autos vistos para sentencia.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

A) Breve exposición de los hechos de la demanda.

1. La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones (“causa petendi”, según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:

a) Las partes:

a.1.- MAYNOR:

a.1.1.- MAYNOR era una entidad mercantil noruega, dedicada a la fabricación de productos especiales para el tratamiento del hormigón. Sus productos estrellas son los denominados productos de nanocrystalización, utilizados en el sector de la construcción y la rehabilitación de edificios con la finalidad de impermeabilizar y proteger las estructuras.

a.1.2.- MAYNOR comenzó sus actividades bajo la denominación social "STEIN & UTEMILO AS". En el año 1997 pasó a denominarse "MAYNOR AS" como compañía holding, siendo la entidad mercantil Bettongtett AS (en adelante, BETTONGTETT) la compañía del grupo que se presenta en el mercado como la compañía operativa.

a.1.3.- MAYNOR distribuye sus productos a través de una red mundial de distribuidores y aplicadores dirigida por la entidad mercantil sueca Komsol AB (en adelante, KOMSOL). Esta entidad mercantil es la licenciataria exclusiva a nivel mundial para la explotación de los productos fabricados por MAYNOR, entre los que se encuentran los productos distinguidos con las marcas infringidas objeto de la demanda "INNERSEAL" y "TOPSEAL" (documentos nº 2 y 2 bis de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

a.1.4.- KOMSOL es la entidad mercantil que gestiona la red de distribuidores y aplicadores de los productos de MAYNOR. En España, la entidad mercantil autorizada por KOMSOL en exclusiva para aplicar los productos distinguidos con las marcas "INNERSEAL" y "TOPSEAL", así como el resto de los productos del catálogo "KOMSOL" fabricados por MAYNOR es la entidad mercantil Ac-Ksol Ingeniería y Aplicación, S.L. (en adelante, AC-KSOL) (documentos nº 3 a 5 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

a.2.- Sobre las entidades demandadas:

a.2.1.- THERGLASS: es una entidad mercantil perteneciente al denominado grupo "IBERCAL", del que forman parte IBERCAL MORTEROS e IBERCAL INTERNACIONAL.

a.2.2.- Entidades IBERCAL: IBERCAL MORTEROS e IBERCAL INTERNACIONAL fabrican y comercializan productos para el sector de la construcción, principalmente a partir de la cal, y están especializadas en la fabricación de morteros. La planta automatizada de fabricación de morteros del grupo "IBERCAL" se encuentra en Almendralejo (Badajoz). Dentro del grupo "IBERCAL", THERGLASS fue constituida en el mes de septiembre de 2015 para la comercialización de los productos para la impermeabilización y protección del hormigón que se denuncian en la demanda como productos infractores (documentos nº 6 a 8 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

a.2.3.- Relación entre las entidades codemandadas: la relación entre las entidades codemandadas, IBERCAL MORTEROS e IBERCAL INTERNACIONAL, como responsables de la fabricación, y THERGLASS, como responsable de la comercialización de los productos infractores, se desprende de las propias manifestaciones que realizan las compañías en sus respectivas páginas web (documentos nº 9 y 10, 25, 34 y 37 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

b) Las marcas de la Unión Europea que sirven de base a la demanda y su reconocimiento en el mercado:

b.1.- Las marcas de la Unión Europea infringidas:

b.1.1.- Las marcas de la Unión Europea, titularidad de MAYNOR, que sirven de base a la acción por infracción marcaria ejercitada en la demanda, son las siguientes: (i) marca de la Unión Europea nº 11.253.523 "INNERSEAL" (denominativa), registrada el día 6 de febrero de 2013, con fecha de prioridad el día 10 de octubre de 2012, y registrada para distinguir productos incluidos en las clases 1, 2 y 19; y (ii) marca de la Unión Europea nº 11.253.556 "TOPSEAL" (denominativa), registrada el día 26 de junio de 2013, con fecha de prioridad el día 10 de octubre de 2012, y registrada para distinguir productos incluidos en las clases 1, 2 y 19 (documentos nº 11 y 12 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

b.1.2.- MAYNOR es también titular de la marca de la Unión Europea nº 10.770.204 "CONTROLL" (denominativa), con fecha de prioridad el día 29 de marzo de 2012, registrada el día 19 de enero de 2013 para distinguir productos incluidos en las clases 1, 2 y 19. Esta marca se utiliza en combinación con las marcas infringidas "INNERSEAL" y "TOPSEAL". Del mismo modo, las marcas infringidas se utilizan en ocasiones en el mercado en combinación con la marca de la Unión Europea nº 11.607.587 "KOMSOL" (figurativa), titularidad de don Niclas Schönfelder, administrador único de KOMSOL, la entidad distribuidora en exclusiva de los productos "INNERSEAL" y "TOPSEAL" a nivel mundial (documentos nº 13 y 14 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

b.1.3.- MAYNOR y sus licenciarios, KOMSOL y el resto de las entidades autorizadas a aplicar los productos de MAYNOR en los distintos territorios que tienen asignados en exclusiva, entre ellos AC-KSOL en España, utilizan las marcas "INNERSEAL" y "TOPSEAL", tanto de forma autónoma, sin añadir ninguna otra denominación (como es el caso del etiquetado que aparece en el propio producto), como en combinación con la marca "CONTROLL" titularidad de MAYNOR. Así, los productos de MAYNOR se presentan en el mercado habitualmente como "CONTROLL INTERSEAL", "CONTROLL INNERSEAL PLUS" y "CONTROLL TOPSEAL".

b.1.4.- La asistencia letrada de MAYNOR afirma que este uso combinado no resta carácter distintivo a ninguna de las marcas registradas, ni tampoco afecta negativamente a la obligación de uso de la marca registrada, tal y como lo tiene reconocido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Es más, en este caso particular, se da la circunstancia de que este uso combinado de signos también ha sido imitado por las entidades codemandadas, quienes utilizan las denominaciones idénticas "INNER SEAL", "INNER SEAL PLUS" y "TOP SEAL" junto con el término "CONCRETE", es decir "CONCRETE INNER SEAL", "CONCRETE INNER SEAL +" y "CONCRETE TOP SEAL", aumentando así aún más si cabe la semejanza entre los signos en liza y el riesgo de confusión.

b.2.- Las marcas de la Unión Europea titularidad de MAYNOR gozan de renombre en el sector de la construcción:

b.2.1.- Los productos comercializados bajo las marcas "TOPSEAL" e "INNERSEAL" gozan de un alto grado de reconocimiento en el sector de la construcción a nivel internacional por su fiabilidad, eficacia y altísima calidad. Dicho reconocimiento generalizado no sólo existe entre los profesionales del sector, sino también entre los clientes públicos y privados que han contratado los servicios de impermeabilización y protección de estructuras mediante la aplicación de los productos "INNERSEAL" y "TOPSEAL", ya sea con KOMSOL directamente o con cualquiera de las empresas homologadas por esta entidad mercantil y por MAYNOR en los distintos territorios. La asistencia letrada de MAYNOR defiende que los productos de su defendida son de la más alta calidad y gracias al uso en su formulación de un catalizador que constituye uno de los secretos industriales más importantes de MAYNOR, ha conseguido productos con un nivel de penetración

en el hormigón que a fecha de la demanda no ha podido ser superado por ningún otro producto de uso equivalente.

b.2.2.- En España, los productos "INNERSEAL" y "TOPSEAL" de MAYNOR distribuidos por KOMSOL, se conocen desde el año 2012. En esta fecha, KOMSOL firmó un acuerdo de colaboración con la entidad mercantil Solradiant Levante, S.L. (en adelante, SOLRADIANT) para la aplicación de los productos de tratamiento de hormigón en España. Esta colaboración entre KOMSOL y SOLRADIANT se prolongó durante aproximadamente 2 años, durante los cuales se llevaron a cabo en España y en Marruecos numerosos proyectos en los que se aplicaron los productos "INNERSEAL" y "TOPSEAL" con resultados excelentes. Esto contribuyó a que la fama de estas marcas se extendiera y consolidara también en España.

b.2.3.- A finales de 2014, KOMSOL empezó a trabajar en España con un nuevo socio, AC-KSOL. Desde esta fecha, el número de proyectos ejecutados utilizando los productos "INNERSEAL" y "TOPSEAL" se ha multiplicado. Desde su constitución en el mes de diciembre de 2014, AC-KSOL ha presupuestado más de 1.000 proyectos de impermeabilización y protección de estructuras con aplicación de los productos "INNERSEAL", "INNERSEAL PLUS" y "TOPSEAL", de los cuales más de 300 han sido ejecutados en diferentes ciudades españolas, tales como Pontevedra, La Coruña, Bilbao, Gerona, Barcelona, Tarragona, Ibiza, Valencia, Alicante, Cuenca, Sevilla o Cádiz, entre otras, en España. Pero también fuera de España, como es el caso de los proyectos ejecutados en Portugal (3 depuradoras) y en Marruecos (gran estación de tratamiento de agua potable en Rabat) (documentos nº 15 a 17 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(i) Algunas de las obras ejecutadas por AC-KSOL a las que se refiere la demanda han sido contratadas por personas físicas para rehabilitar sus viviendas o zonas de ocio, como por ejemplo piscinas, pero la gran mayoría han sido contratadas por grandes empresas, públicas y privadas, a través de adjudicaciones en concurso de licitación (documento nº 18 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(ii) A nivel internacional, los productos "INNERSEAL", "INNERSEAL PLUS" y "TOP SEAL" se han aplicado en plataformas petrolíferas de las entidades SHELL, STATOIL o GYDA. También en puentes y astilleros, destilerías de cerveza, colegios y universidades, aeropuertos y más de 6.000 ciudades han utilizado estos productos en distintas obras civiles (documento nº 19 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(iii) Los productos "INNERSEAL" y "TOPSEAL" también han estado presentes en las ferias más importantes del sector desde hace años. En España, la presentación de los productos en ferias sectoriales ha sido responsabilidad de AC-KSOL (documento nº 20 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(iv) Los productos de MAYNOR están presentes en más de 100 países en todo el mundo, habiendo obtenido un volumen de facturación muy relevante en pocos años. Sólo en el periodo 2016 a 2018 MAYNOR obtuvo una facturación cercana a los 7 millones de euros con la comercialización de los productos "INNERSEAL", "INNERSEAL PLUS" y "TOPSEAL" (documento nº 21 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(v) Los productos "INNERSEAL" y "TOPSEAL" han sido objeto de análisis y certificación por parte de los laboratorios y empresas certificadoras más importantes de Europa, también en España. La realización de estos tests, ensayos y controles de laboratorio es necesaria para el cumplimiento de la normativa sectorial de la Unión Europea sobre seguridad de los productos aplicables en obras de edificación civil y es exigida por cualquier entidad pública o privada que

deba aplicar este tipo de productos. Es, además, un requisito necesario para cumplir con la normativa del Mercado CE de productos industriales (documento nº 22 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(vi) Por último, gracias a la consolidada reputación de sus productos, en particular de los productos "INNERSEAL", "INNERSEAL PLUS" y "TOPSEAL", KOMSOL ha recibido muy recientemente el premio a la mejor empresa especialista en impermeabilización profesional de Europa 2019 (documento nº 23 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

c) La utilización de las denominaciones "INNERSEAL" y "TOPSEAL" por las entidades codemandadas infringe los derechos de marca titularidad de MAYNOR:

c.1.- Los productos distinguidos con las marcas infractoras:

c.1.1.- THERGLASS comercializa los productos de las fotografías de las páginas 13 y 14 de la demanda, que incluye en la categoría de "Nano cristalización catalizada" (documento nº 24 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

c.1.2.- Tanto en las imágenes que aparecen en la página web de THERGLASS como en la extraída de su catálogo, no se aprecia el uso del signo infractor sobre la parte delantera del envase del producto. Sin embargo, la distribuidora y aplicadora en España de los productos de la parte demandante, AC-KSOL, adquirió unas muestras de productos "THERGLASS" de una entidad mercantil con domicilio social en Alicante que los estaba comercializando, la entidad mercantil Materiales de Construcción Aliaga, S.L. (en adelante, MATERIALES ALIAGA), y pudo comprobar que, en la parte trasera del envase del producto, así como en las facturas de venta que se emitió al efecto, aparecen claramente las indicaciones "INNER SEAL" e "INNER SEAL +" (documentos nº 25 y 26 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(i) Además, las denominaciones "INNERSEAL" o "INNER SEAL", "INNER SEAL +" y "TOPSEAL" o "TOP SEAL", se incluyen en todos los documentos técnicos que acompañan a los productos y resto de documentación, informes y presentaciones disponibles en la página web de THERGLASS.

(ii) En algunos de ellos dichos términos aparecen incluso resultados en negrita y en letra mayúscula, de forma que quedan claramente visibles y se perciben como elementos principales del signo. Todo esto revela, a juicio de la asistencia letrada de MAYNOR, que dichos términos no son elementos residuales de la denominación, o simplemente descriptivos, sino que existe realmente una intención clara por parte de las entidades demandadas de darles especial visibilidad y utilizarlos como signos distintivos complementarios a la marca "THERGLASS" (documentos nº 27 a 41 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

c.1.3.- La asistencia letrada de MAYNOR puntualiza que la denominación "INNER SEAL", idéntica a la marca "INNERSEAL" titularidad de MAYNOR, se utiliza a título de marca, está resaltada de forma expresa del resto de elementos de la denominación de los correspondientes productos e incluso se usa en ocasiones de forma que parece aludir a un tipo o gama de productos, los "*productos TherGlass de la gama INNER SEAL*". Es decir, las denominaciones usadas por las entidades codemandadas contienen, íntegramente, los signos distintivos protegidos por MAYNOR, ocupando éstos, además, un lugar predominante en las denominaciones infractoras.

c.1.4.- La asistencia letrada de MAYNOR afirma que la misma THERGLASS ha elaborado un documento que demuestra claramente que el uso de idéntica denominación para productos que se

ofrecen en el mercado para los mismos usos se debe al deseo de las entidades codemandadas de posicionar sus propios productos “THERGLASS” como productos, no sólo competidores de los productos de MAYNOR, lo cual sería totalmente lícito, sino como productos de una pretendida mayor calidad, que pueden ser perfectamente usados como “productos equivalentes” a los productos de MAYNOR y KOMSOL (documento nº 42 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

c.2.- Existencia de riesgo de confusión y de asociación:

c.2.1.- Comparación entre los signos:

(i) La asistencia letrada de MAYNOR afirma que el examen de la similitud gráfica, fonética y conceptual de las marcas en conflicto debe realizarse desde la perspectiva de una apreciación global, teniendo en cuenta la impresión de conjunto producida por las marcas, aunque sin ignorar sus elementos distintivos y dominantes.

(ii) En este caso, la asistencia letrada de MAYNOR afirma que las marcas registradas por MAYNOR consisten en los términos “INNERSEAL” y “TOPSEAL” respectivamente, mientras que las denominaciones utilizadas por las entidades codemandadas consisten en una denominación compuesta por tres elementos verbales: “THERGLASS”, “CONCRETE” e “INNERSEAL”.

ii.1.- No obstante, recuerda que ha aportado abundante documentación en la que se aprecia que THERGLASS utiliza la denominación “THERGLASS CONCRETE INNER SEAL” o “THERGLASS CONCRETE INNER SEAL +” y “THERGLASS CONCRETE TOP SEAL”, resaltando especialmente el elemento que es idéntico a las marcas registradas de MAYNOR (documentos nº 26 a 41 de la demanda).

ii.2.- Además, también se ha demostrado que en numerosas ocasiones las entidades codemandadas se refieren a sus productos sin incluir la mención “CONCRETE” o incluso prescindiendo de la mención a “THERGLASS” (documentos nº 43 y 44 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(iii) La asistencia letrada de MAYNOR concluye que el uso de las marcas registradas de MAYNOR que se ha acreditado, ya sea utilizando los términos “INNER SEAL”, “INNER SEAL PLUS” o “TOP SEAL” de forma autónoma, ya sea formando parte de una denominación compuesta por el nombre de THERGLASS y el término descriptivo “CONCRETE”, constituyen una infracción de los derechos marcarios de MAYNOR.

c.2.2.- Las marcas confrontadas se utilizan para distinguir el mismo tipo de productos dirigidos a los mismos usuarios:

(i) La asistencia letrada de MAYNOR sostiene que los productos fabricados por MAYNOR no son de consumo generalizado y su canal de distribución no es la venta directa a profesionales de la construcción en establecimientos abiertos al público. Se trata de productos de uso exclusivamente profesional que se distribuyen y aplican a nivel internacional a través de una red de empresas altamente cualificadas y debidamente acreditadas por MAYNOR como fabricante o por sus distribuidores exclusivos en cada territorio.

(ii) La asistencia letrada de MAYNOR argumenta que, aunque los productos “INNERSEAL”, “INNERSEAL PLUS” y “TOPSEAL” de MAYNOR son de uso exclusivamente profesional, los destinatarios finales de los servicios de impermeabilización y protección de hormigón y otras superficies son entidades públicas o privadas de diferentes sectores

(ayuntamientos, colegios, viviendas privadas, comunidades de vecinos, clubes deportivos, etc.) quienes contratan los servicios de los distribuidores y aplicadores oficiales de estas marcas porque conocen la calidad de los productos “INNERSEAL”, “INNERSEAL PLUS” y “TOPSEAL” y la eficacia del resultado obtenido con los mismos.

(iii) La asistencia letrada de MAYNOR asegura que el público relevante es el mismo en ambos casos. En efecto, tanto los productos de MAYNOR distinguidos con las marcas registradas “INNERSEAL” y “TOPSEAL”, y los productos “INNERSEAL PLUS”, como los productos infractores de las entidades codemandadas distinguidos con las denominaciones “INNER SEAL”, “INNER SEAL PLUS” y “TOP SEAL” es un público profesional.

iii.1.- Tanto KOMSOL como AC-KSOL y las demás entidades mercantiles autorizadas a nivel mundial por KOMSOL, concurren a concursos para la adjudicación de contratos de prestación de servicios con la Administración Concursal consistentes en el tratamiento y conservación de superficies aplicando sus respectivos productos distinguidos con las denominaciones “INNER SEAL” y “TOP SEAL” o “INNERSEAL” y “TOPSEAL”, respectivamente. Las entidades codemandadas no concurren directamente a este tipo de proyectos de licitación pública, sino que venden sus productos al por menor y al por mayor a almacenes de materiales de construcción o a empresas constructoras y empresas de impermeabilización. Incluso las entidades mercantiles homologadas por THERGLASS en distintos territorios (las entidades mercantiles Nano Impermeabilizaciones, S.L. (en adelante, NANO), Hercubeca, S.L. (en adelante, HERCUBECA) y Construbalon, S.L. (en adelante, CONSTRUBALON)) venden al por menor a profesionales y empresas del sector los productos infractores.

iii.2.- Las empresas constructoras, empresas de impermeabilización y profesionales del sector que concurren a los proyectos de licitación de obras públicas de rehabilitación en los que los productos “INNERSEAL” y “TOPSEAL” han sido prescritos por la Administración Pública que licita la obra, después de realizados los correspondientes estudios de viabilidad, eficacia, cumplimiento de especificaciones y normativa vigente del sector de los correspondientes productos, incurren en confusión al creer que los productos de las entidades codemandadas marcados con las denominaciones “INNER SEAL”, “INNER SEAL +” (o “INNERSEAL PLUS”) y “TOP SEAL” bajo la misma categoría de “*nanocritalización catalizadora*” son exactamente los mismos que los productos “INNERSEAL”, “INNERSEAL PLUS” y “TOPSEAL” de KOMSOL.

iii.3.- En el caso presente, tanto en relación con el público profesional o especializado, con un grado de atención alto, como con el público general con un grado de atención medio, hay que afirmar que existe o puede existir un riesgo de confusión y de asociación entre los signos en conflicto.

iii.3.1.- Conforme a la jurisprudencia reiterada, el alto grado de atención que pueda tener el público destinatario no conlleva automáticamente la desestimación de un riesgo de confusión potencial. Y esto porque, en el caso presente, confluyen una serie de factores relevantes que han de ser tenidos en cuenta. Así, por ejemplo, el alto grado de similitud de los signos, que se torna en identidad si se considera que las marcas prioritarias están íntegramente incluidas en las denominaciones utilizadas por las entidades codemandadas y ocupan en ellas un lugar autónomo y destacado; la identidad aplicativa entre los signos enfrentados; y el renombre de las marcas prioritarias.

iii.3.2.- Teniendo en cuenta todos esos factores, no puede descartarse que los potenciales clientes de las entidades codemandadas puedan llegar a pensar que los productos que éstas ofrecen en el mercado proceden de MAYNOR o, en última instancia, que entre las entidades codemandadas

y MAYNOR o sus licenciatarias KOMSOL o AC-KSOL existe un acuerdo comercial de colaboración para desarrollar y distribuir una gama de productos infractores de más bajo coste.

(iv) La asistencia letrada de MAYNOR afirma que, en este caso, la confusión no sólo es potencialmente posible, sino que de hecho ya se han constatado casos en los que se ha producido de forma electiva.

c.2.3.- *Apreciación del riesgo de confusión y de asociación. La protección reforzada de las marcas notorias prioritarias “INNERSEAL” y “TOPSEAL”:*

(i) La asistencia letrada de MAYNOR afirma que ha quedado acreditado lo siguiente:

i.1.- Entre los signos enfrentados existe identidad visual y fonética si atendemos al elemento especialmente resaltado en la denominación de los productos infractores, a saber: los términos “INNER SEAL”, “INNER SEAL PLUS” y “TOP SEAL”.

i.2.- En los casos en los que dichos términos se usan por las entidades codemandadas en combinación con los elementos verbales “THERGLASS” o “CONCRETE”, el riesgo de confusión no disminuye, pues, en primer lugar, las denominaciones infractoras están siempre claramente resaltadas del resto del conjunto verbal, escritas en mayúsculas y en negrita y, en segundo lugar, replican la misma estructura que las marcas combinadas de MAYNOR, esto es:

i.2.1.- “Controll INNERSEAL” vs. “Concrete INNER SEAL”.

i.2.1.- “Controll INNERSEAL PLUS” vs. “Concrete INNER SEAL PLUS” (o también “INNER SEAL +”).

i.2.3.- “Komsol Controll INNERSEAL” vs. “Therglass Concrete INNER SEAL”.

i.2.4.- “Komsol Controll TOPSEAL” vs. “Therglass Concrete TOP SEAL”.

i.3.- Las marcas prioritarias han adquirido renombre en el mercado y son ampliamente conocidas en el sector de la impermeabilización de estructuras y superficies. El elevado carácter distintivo de las marcas prioritarias supone que el público relevante (que es el mismo tipo de público), al confrontarse con los productos infractores de las entidades codemandadas realizará una conexión mental, ineludible, con las marcas titularidad de MAYNOR.

i.4.- Los signos distintivos “INNERSEAL” y “TOPSEAL”, en su calidad de marcas que han adquirido renombre por su asociación con productos líderes en el sector de la impermeabilización de estructuras y superficies, condición que ha quedado suficientemente acreditada en la demanda, y en la documental que la acompaña, merecen especial protección y, por tanto, resulta de aplicación al presente caso, la doctrina jurisprudencial comunitaria y nacional, según la cual no es necesario que se acredite que el uso del signo posterior puede inducir a confusión en el público relevante, sino que es suficiente, que pueda concurrir un riesgo potencial de asociación entre los signos.

i.5.- En el presente caso, no puede descartarse que el público relevante realice una conexión mental, automática, entre el signo infractor y las marcas renombradas prioritarias, lo cual es suficiente, como tiene declarado la jurisprudencia comunitaria, para apreciar el carácter infractor de las denominaciones “INNER SEAL” y “TOP SEAL” utilizadas por las entidades codemandadas.

(ii) Dicho lo anterior, la asistencia letrada de MAYNOR afirma que, en el supuesto de hecho que centra el presente procedimiento se evidencia que el uso de las marcas “INNER SEAL” y “TOP

SEAL” por parte de las entidades codemandadas implica un manifiesto aprovechamiento, totalmente ilícito, de la reputación de la que gozan las marcas de la Unión Europea registradas “INNERSEAL” y “TOPSEAL” en el mercado, en particular, en el sector de la construcción y el tratamiento de materiales.

c.2.4.- El caso concreto de confusión entre los productos de MAYNOR y los productos infractores como consecuencia del uso de denominaciones idénticas. El proyecto de rehabilitación de la Torre Urduliz en Bilbao: la asistencia letrada de MAYNOR afirma que en el caso presente ha podido acreditar el riesgo de confusión:

(i) La asistencia letrada de MAYNOR se refiere al proyecto de licitación para la rehabilitación de la fachada de la Torre Oficinas de Urduliz, que salió a concurso en el mes de noviembre de 2015. En el proyecto de licitación se prescribía, de forma expresa, la utilización de los productos “Controll INNERSEAL” (o equivalente) y “Controll TOPSEAL”, después de que se hubieran facilitado a la Administración Pública las pruebas de ensayos realizados por TECNALIA para comprobar la eficacia de los mismos sobre las placas de la fachada a rehabilitar (documento nº 45 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(ii) La asistencia letrada de MAYNOR recuerda que en el año 2014, la empresa autorizada en exclusiva en España para comercializar y aplicar los productos de MAYNOR era SOLRADIANT. Esta entidad mercantil operaba en España a través de otras tres compañías, a saber (documentos nº 46 a 48 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (1) NANO, entidad homologada por KOMSOL para la zona del norte en España, en particular por la aplicación de los productos “INNERSEAL” y “TOPSEAL” en el País Vasco; (2) HERCUBECA, entidad homologada por KOMSOL para la aplicación de los productos “INNERSEAL” y “TOPSEAL” en Castilla y León; y (3) CONSTRUABALÓN, entidad homologada por KOMSOL para la aplicación de los productos “INNERSEAL” y “TOPSEAL” en la Región de Murcia.

(iii) Pues bien, la asistencia letrada de MAYNOR recuerda que NANO, como entidad homologada para los productos “INNERSEAL” y “TOP SEAL” en el País Vasco estuvo gestionando con SOLRADIANT la presentación de estudios y ensayos sobre los productos de MAYNOR. Una vez que se consiguió que los productos “Controll INNERSEAL” y “Controll TOPSEAL” convencieran sobre sus cualidades y eficacia y se mencionaran de forma expresa como productos recomendados en el pliego de condiciones del concurso, algunas de las empresas que concurren al mismo se pusieron en contacto con SOLRADIANT y NANO para solicitar el correspondiente presupuesto y poder preparar el pliego de condiciones económicas con el que concurrir a la licitación (documentos nº 49 y 50 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(iv) La asistencia letrada de MAYNOR recuerda los siguientes hitos:

iv.1.- En el año 2016, se resolvió el concurso sobre las obras de rehabilitación de la Torre de Urduliz, pero en esta fecha la relación de colaboración entre SOLRADIANT y KOMSOL había concluido y la nueva empresa autorizada en exclusiva para la aplicación de los productos “Controll INNERSEAL” y “Controll TOPSEAL” en España ya era AC-KSOL.

iv.2.- En el mes de abril de 2018, don Enrique Benavent Ivars, director de la delegación norte de AC-KSOL remitió a la empresa pública responsable del proyecto, la entidad mercantil Urdulizko Industrialdea, S.A. (en adelante, URDULIZKO), interesándose por el resultado final de la adjudicación del proyecto, dado que KOMSOL (a través de su antigua empresa distribuidora SOLRADIANT) había enviado varias ofertas a entidades concursantes en la licitación pero hasta la fecha la nueva entidad distribuidora, AC-KSOL no había tenido noticia alguna de ninguna de ellas.

iv.3.- Se respondió a don Enrique Benavent Ivars que la empresa adjudicataria de las obras había sido la entidad mercantil Valeriano Urutikoetxea, S.L.U. (en adelante, VALERIANO) y que la entidad mercantil Ingeniería Boslan, S.A. (en adelante, BOSLAN) había asumido la dirección facultativa del proyecto.

iv.4.- Consultada la dirección facultativa sobre los productos que finalmente habían sido aplicados en la obra de rehabilitación por parte de la adjudicataria, se informó a AC-KSOL de que la adjudicataria había contratado los servicios de NANO para la aplicación de los productos de impermeabilización. Los trabajos se habían realizado entre los meses de octubre de 2016 y octubre de 2017, con una última actualización en el mes de marzo de 2018. Y la persona consultada añadía: *“Resulta que los productos ahora se llaman Therglass INNER SEAL + y Therglass TOP SEAL DX, y los que se especificaron en Proyecto y se utilizaron para los ensayos de TECNALIA eran CONTROL INNERSEAL y CONTROLL TOPSEAL, de estos no tenemos fichas técnicas para poder comparar”*.

iv.5.- Don Tomás Mena, del Departamento de Arquitectura y Urbanización de BOSLAN, reconoció estar absolutamente sorprendido y confundido con este hecho. Los documentos técnicos remitidos por NANO se referían a los productos de THERGLASS, pero los ensayos enviados (con objeto de que los productos de THERGLASS se consideraran “equivalentes” a los productos de MAYNOR) eran ensayos referidos a los productos “Controll INNERSEAL”. Precisamente, se trataba de exactamente los mismos ensayos que había realizado TECNALIA para SOLRADIANT en el año 2014. Es más, en los documentos remitidos por NANO a BOSLAN se mencionan claramente los productos “Controll INNERSEAL” y “Control TOPSEAL” (documentos nº 51 y 52 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(v) De lo anterior, la asistencia letrada de MAYNOR afirma que se desprende que es la adjudicataria del proyecto “URDULIZ”, VALERIANO, sin duda contrató los servicios de NANO para la aplicación de los productos de impermeabilización en la creencia de que NANO, empresa distribuidora y aplicadora de los productos “INNERSEAL” y “TOPSEAL” para el norte de España al tiempo de la redacción del proyecto de licitación continuaba aplicando dichos productos. Pero lo cierto es que, actualmente, NANO es la distribuidora oficial de los productos de THERGLASS en el norte de España. La utilización por parte de THERGLASS de idénticas denominaciones a las marcas “INNERSEAL” y “TOPSEAL”, ya bastantes conocidas en el sector de la edificación e impermeabilización profesional, deriva en la conexión inmediata de unos productos con otros y, en algunos casos, como el que aquí se ha expuesto, en una confusión real sobre el origen empresarial de los productos marcados con idéntica denominación (documento nº 33 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

(vi) En conclusión, la asistencia letrada de MAYNOR considera que se dan en este caso todos los requisitos que han de concurrir para la aplicación de la protección reforzada prevista para las marcas notorias en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas (en adelante, LM), a saber: (1) identidad o similitud entre los signos; (2) amplio reconocimiento de las marcas prioritarias en el sector de la rehabilitación y la construcción en todo el mundo y también particularmente en España; (3) uso sin justa causa de las marcas infractoras que implica un aprovechamiento indebido del renombre de las marcas anteriores o bien un menoscabo de su carácter distintivo; y (4) confusión en el público relevante acerca del origen empresarial de los productos “THERGLASS INNER SEAL”, “THERGLASS INNER SEAL PLUS” y “THERGLASS TOP SEAL”, que debido a la identidad de denominaciones se entienden procedentes de MAYNOR y sus licenciatarias KOMSOL (a nivel mundial) y AC-KSOL (en España y Marruecos).

d) Intento infructuoso de MAYNOR de solucionar el conflicto de forma extrajudicial: los intentos de solución extrajudicial del conflicto no fueron exitosos (documentos nº 54 a 58 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

e) Daños y perjuicios ocasionados a MAYNOR: la asistencia letrada de MAYNOR afirma que la conducta descrita ha producido unos daños y perjuicios a MAYNOR que deberán ser indemnizados, conforme a los siguientes conceptos:

e.1.- Lucro cesante: para determinar su cuantía, la parte demandante se acoge al criterio objetivo de los beneficios obtenidos por el infractor.

e.2.- Criterio residual: en todo caso pide la indemnización del artículo 43.5 de la LM.

B) Acciones ejercitadas por la parte demandante.

2. En base al relato de hechos contenido en el párrafo anterior, la parte demandante ejercita las siguientes acciones:

a) Acción declarativa de infracción marcaria: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare que *“con la fabricación, el ofrecimiento, la promoción, la comercialización y la posesión para tales fines de productos identificados con el signo distintivo INNER SEAL, INNER SEAL + (y su variante INNERSEAL PLUS) y TOP SEAL las codemandadas han infringido las marcas de la UE números 11253523 y 11253556 titularidad de MAYNOR SA”*.

b) Acción de condena a la cesación y a la abstención: la parte demandante solicita que se condene a la parte demandada a:

b.1.- *“Cesar en el uso de los signos distintivos INNER SEAL, INNER SEAL PLUS, INNER SEAL + y TOP SEAL, acordándose, en su caso, las indemnizaciones coercitivas previstas en el artículo 44 de la LM”*.

b.2.- *“Abstenerse en el futuro de registrar o usar cualquier otro signo distintivo que consista o contenga los términos INNER SEAL, INNER SEAL PLUS, INNERSEAL + o TOP SEAL”*.

c) Acción de condena a la remoción de los efectos derivados de los actos de infracción marcaria: la parte demandante presente que esta sentencia condene a la entidad demandada a:

c.1.- *“Retirar del mercado a su costa de todos los productos que incorporen los signos distintivos INNER SEAL, INNER SEAL PLUS, INNER SEAL + y TOP SEAL, incluyendo todos los embalajes, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de marca objeto de la presente demanda”*.

c.2.- *“Destruir, a su costa, todos los productos, embalajes, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de los derechos de marca objeto de la presente demanda. A los efectos expuestos, las codemandadas deberán enviar a esta parte prueba suficiente de la destrucción”*.

d) Acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios: la parte demandante pretende que esta sentencia condene a la entidad demandada a *“Indemnizar a MAYNOR SA, con carácter solidario, por la infracción de las marcas de la Unión Europea INNERSEAL y TOPSEAL que han servido de base a la presente demanda, en las cantidades que se concreten durante el curso de las pretendidas actuaciones de conformidad con las bases sentadas en esta demanda”*.

e) Acción de condena a la publicación de la sentencia: la parte demandante pretende que esta sentencia condena a la entidad demandada a "*Publicar, a su costa, la Sentencia recaída en estos Autos en dos revistas especializadas del sector de la construcción: la revista digital CONSTRUMÁTICA (www.construmatica.com) y la Revista de Obras Públicas, también en su formato digital (www.ropdigital.ciccp.es)*".

C) Breve exposición de los hechos de la contestación a la demanda de la entidad demandada.

3. La asistencia letrada de la entidad demandada alega los siguientes argumentos para interesar una sentencia absolutoria respecto de su defendida:

a) Sobre las entidades codemandadas y sus productos:

a.1.- Las entidades codemandadas:

a.1.1.- THERGLASS: se creó para diseñar y comercializar soluciones profesionales para la consolidación, impermeabilización y protección integral del hormigón y todo tipo de superficies minerales, disponiendo de un equipo humano con una dilatada experiencia y trayectoria empresarial en la industria química de productos y sistemas aplicados para la construcción y la ingeniería civil. THERGLASS es titular de la marca de la Unión Europea nº 14.790.323 (figurativa), registrada el día 13 de junio de 2016 para distinguir productos y/o servicios de la clase 1, y tiene la siguiente representación gráfica:



a.1.2.- IBERCALINTERNATIONAL: es propietaria mayoritaria, con el 51% de THERGLASS y a su vez es la entidad mercantil fabricante de los productos que comercializa THERGLASS (documentos nº 2 a 4 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria). IBERCAL INTERNATIONAL es titular de la marca nacional nº M3664982(1) "THERGLASS TECHNIK" (mixta), registrada para distinguir productos y/o servicios de las clases 1, 19 y 37, y tiene la siguiente representación gráfica:



a.1.3.- IBERCAL MORTEROS: no tiene participación en ninguna de las otras dos entidades mercantiles, ni fabrica los productos, ni los comercializa ni distribuye, ni es propietaria de las marcas referidas en la demanda, por lo que no tiene nada que ver con los productos ni con las acciones ejercitadas en este procedimiento.

a.2.- Los productos:

a.2.1.- La asistencia letrada de la parte demandada recuerda que los productos diseñados y comercializados por THERGLASS, son fabricados exclusivamente en su factoría de Almendralejo (España), por IBERCAL INTERNATIONAL, donde dispone de una planta totalmente automatizada para la fabricación de morteros secos especiales. Además de las oficinas centrales y del laboratorio de investigación, desde sus instalaciones en España se supervisa la distribución mundial de sus productos, materiales y sistemas a más de 15 países. Por esta razón, THERGLASS adopta el idioma inglés para la creación de su nombre comercial (“THE THERGLASS CONCRETE COMPANY”) y para la identificación de sus productos.

a.2.2.- La asistencia letrada de la parte demandada recuerda que THERGLASS, en el momento de la contestación a la demanda, dispone de un amplio portfolio compuesto por 33 productos repartidos en 8 familias. Para poder identificar sus productos de los del resto de fabricantes, el día 5 de febrero de 2016, se presentó solicitud de registro de marca de la Unión Europea “THERGLASS”, que fue concedida el día 13 de junio de 2016 con el número 14.790.323 (documento nº 5 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

a.2.3.- La asistencia letrada de la parte demandada explica que las identificaciones de todos los productos de las entidades demandadas, están formadas por la unión de la marca registrada “THERGLASS” (marca de la Unión Europea nº 14.790.323 para la clase 1: “*aditivos y productos químicos impermeabilizantes para hormigón*”) seguida de las características genéricas que definen el producto.

(i) Grupo 1.- Aditivos para la fabricación de hormigones: aditivos para el hormigón de última generación, para la confección de hormigones de alta calidad, tanto para la industria del hormigón prefabricado como para la fabricación en central y posterior transporte a obra (documentos nº 6 a 8 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (1) “**TherglassConcrete ADMIX AE 400**” (Admix=Mezcla; AE=aireante); (2) “**Therglass Concrete ADMIX FLUID 502 HT**” (Admix=Mezcla; FLUID=fluido); y (3) “**Therglass Concrete ADMIX FLUID 503 HP**” (Admix=Mezcla; FLUID=fluido).

(ii) Grupo 2.- Impermeabilización Cristalina en masa: gama de aditivos hidrofílicos cristalinos en polvo, que se agregan al hormigón nuevo durante la mezcla, para evitar la transmisión de agua y otros fluidos bajo condiciones de alta presión hidrostática (documentos nº 9 a 13 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (1) “**Therglass Concrete ADMIX HD-700**” (Admix=Mezcla; HD=altas definiciones); (2) “**Therglass Concrete ADMIX HD-250**” (Admix=Mezcla; HD=altas definiciones); (3) “**TherglassConcrete ADMIX HD-100**” (Admix=Mezcla; HD=altas definiciones); y (4) “**Therglass Concrete ADMIX HD-100 PLUS-2**” (Admix=Mezcla; HD=altas definiciones).

(iii) Grupo 3.- Impermeabilización Cristalina en superficie: gama de productos impermeabilizantes cristalinos, para aplicar en superficie sobre soportes o estructuras de materiales formados por cemento (hormigón, morteros, bloques de cemento, etc.) (documentos nº 14 a 16 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (1) “**Therglass Concrete BARRIER COAT**” (BARRIER=Barrera; COAT=capa); (2) “**Therglass Concrete BASE COAT**” (BASE= base; COAT=capa); y (3) “**Therglass Concrete TOP COAT**” (TOP=superior; COAT=capa).

(iv) Grupo 4.- Morteros de reparación y preparación: gama de morteros monocomponentes, tixotrópicos, fibro-reforzados, de retracción compensada y resistentes a los sulfatos, para la reparación de estructuras de hormigón y preparaciones previas, a las intervenciones de impermeabilización mediante los sistemas “**Therglass Crystalline Waterproofing**”, término en

inglés que traducido es: “Impermeabilización cristalina Therglass” (documentos nº 17 a 22 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (1) “**Therglass Concrete REPAIR BASE P-NC**” (REPAIR=reparación; BASE=base); (2) “**TherglassConcrete REPAIR STR H TX**” (REPAIR=reparación; STR=naturaleza de la mezcla); (3) “**Therglass Concrete REPAIR FAST H TX**” (REPAIR=reparación; FAST=rápido); (4) “**Therglass Concrete REPAIR SLOW H TX**” (REPAIR=reparación; SLOW=lento); (5) “**Therglass Concrete REPAIR PLUG**” (REPAIR=reparación; PLUG=tapón); y (6) “**TherglassConcreteDRY SLURRY**” (DRY=Seco; SLURRY=Masa líquida).

(v) Grupo 5.- Nano Cristalización catalizada: gama de productos a base de nano-silicatos inorgánicos, como aglutinantes para la solidificación, consolidación, endurecimiento y conservación de todo tipo de materiales minerales y en especial hormigones, protegiéndolos permanentemente de los daños causados por la humedad impidiendo la entrada de agua y de otros líquidos sin perder la permeabilidad (documentos nº 23 a 26 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (1) “**Therglass Concrete INNER SEAL**” (INNER=interior; SEAL=sello/sellado); (2) “**Therglass Concrete INNER SEAL PLUS**” (INNER=interior; SEAL=sello/sellado; PLUS=más); (3) “**Therglass Concrete INNER SEAL PLUS FH**” (INNER=interior; SEAL=sello/sellado); y (4) “**TherGlass Stone XP**” (STONE=piedra).

(vi) Grupo 6.- Limpieza y preparación de superficies: productos auxiliares para la limpieza, la descontaminación y el decapado de todo tipo de superficies minerales (documentos nº 27 a 30 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (1) “**Therglass CLEAN HL**” (CLEAN=Limpio; HL=hidrocarburo líquido); (2) “**TherGlass CLEAN AG**” (CLEAN=Limpiar; AG=absorbente granulado); (3) “**TherGlass CLEAN AC-20/05**” (CLEAN=Limpiar; AC=Ácido); y (4) “**TherGlass Wash Tast**” (WASH=Lavar; FAST=rápido).

(vii) Grupo 7.- Sellado y Protección contra la humedad: las entidades demandadas disponen de una gama completa de productos ecológicos y biodegradables, para la protección de todo tipo de materiales de construcción, con excelentes características y beneficios, como: barreras anti-humedad, repelentes al agua y al aceite, anti-contaminación, anti graffiti, protección contra las eflorescencias, la adherencia de chicles, etc. (documentos nº 31 a 35 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (1) “**Therglass ConcreteTOP SEAL DX**” (TOP=superior; SEAL=sello/sellado, DX=naturaleza de la mezcla); (2) “**Therglass Concrete TOP SEAL DX eco**” (TOP=superior; SEAL=sello/sellado; HD=naturaleza de la mezcla; eco=ecológico); (3) “**Therglass Concrete TOP SEAL AG – MS**” (TOP=superior; SEAL=sello/sellado; AG – MS=antigrffiti-multisuperficie).

(viii) Grupo 8.- Decoración de superficies (documentos nº 36 a 38 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria): (1) “**TherGlass ANTISKID L**” (ANTISKID=antideslizante; L=líquido); (2) “**TherGlass PAINT SILEX CONCRETE**” (PAINT=pintura; SILEX=sílica; CONCRETE=hormigón); y (3) “**TherGlass PRIMER SILEX**” (PRIMER=imprimación/tapa-poro; SILEX=sílice).

a.2.4.- La asistencia letrada de la parte demandada concluye que se puede comprobar que la marca que usan las entidades codemandadas en los nombres de los productos es “THERGLASS”, sin que en ningún momento haga uso de los términos genéricos “INNER SEAL”, “INNER SEAL PLUS” o “TOP SEAL”, como marcas, sino como meros descriptores de los productos.

b) Hecho segundo de la contestación a la demanda:

b.1.- La asistencia letrada de la parte demandada sostiene que esta forma de identificación que se hace de los productos, no es única de THERGLASS sino que lo hacen así muchas empresas,

ya que con pocas marcas se pueden colocar una gran variedad de productos en el mercado, como también los hace MAYNOR (documento nº 2 de la demanda).

b.2.- La asistencia letrada de la parte demandada sostiene que la propia MAYNOR utiliza su marca de la Unión Europea nº 11.253.523 “INNERSEAL” (denominativa), con fecha de prioridad el día 10 de octubre de 2012, registrada el día 6 de febrero de 2013, para distinguir productos incluidos en las clases 1, 2 y 19; y además se crea otro producto llamado “INNERSEAL PLUS (+)” con el mismo proceder que ahora pretende impedir hacer a THERGLASS, es decir, la marca registrada seguida de las características genéricas en inglés que definen el producto: INNERSEAL (marca registrada) PLUS (características del producto, en español MÁS). Como se dice en la demanda (página 6): *“La demandante es titular, además, de la marca de la UE nº 10770204 “**CONTROLL**” (denominativa), con fecha de prioridad 29 de marzo de 2012, registrada el 19 de enero de 2013 para distinguir productos incluidos en las clases 1, 2 y 19 del Nomenclátor”.*

b.3.- A partir de los envases de los citados productos (fotografía de la página 9 de la demanda), la asistencia letrada de la parte demandada pone tres ejemplos del modo de actuar de MAYNOR, igual al de las entidades codemandadas, es decir, utiliza su marca seguida de la descripción del producto (documentos nº 39 a 44 de la contestación a la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria):

b.3.1.- Ejemplo nº 1:

(i) El producto de MAYNOR llamado “CONTROLL CONCLEAN”, utiliza la marca registrada “CONTROLL”, seguido de las características genéricas que definen el producto “CONCLEAN”. En su página web <http://innerseal.eu/products/> se puede ver la definición del producto: *“Elimina el calcio, sal, hollín, suciedad y algas verdes. Controll Conclean se usa para limpiar superficies de concreto antes del sellado, eliminando efectivamente depósitos de cal y sal, hollín y algas. Elimina pequeñas salpicaduras de mortero, marcas de cemento, manchas de óxido, etc. y aumenta la adhesión para pintura y enlucido. Controll Conclean puede reemplazar el uso de ácido sulfúrico”.*

(ii) Según la definición de producto que hace MAYNOR, “CONTROLL CONCLEAN”, es un limpiador de concreto, de ahí su nombre: CONTROLL=marca registrada + características del producto (CON=concreto; CLEAN=limpieza).

b.3.2.- Ejemplo nº 2:

(i) El producto de MAYNOR llamado “CONTROLL DEEPCLEAN”, utiliza la marca registrada “CONTROLL”, seguido de las características genéricas que definen el producto “DEEPCLEAN”. En su página web <http://innerseal.eu/products/> se puede ver la definición del producto: *“Es un limpiador concentrado formulado para eliminar la grasa y el aceite de la mampostería y el concreto antes del sellado. El producto tiene excelentes características de disolución para descomponer todo tipo de aceite, asfalto, grasa y otros contaminantes profundos difíciles. Utilizado adecuadamente, Controll Deepclean a menudo puede reemplazar la intervención física. El producto puede diluirse hasta 20 veces para un desengrase más ligero”.*

(ii) Según la definición del producto, “CONTROLL DEEPCLEAN”, es un limpiador concentrado, de ahí su nombre: CONTROLL=marca registrada + características del producto (DEEP=profunda; CLEAN=limpieza).

b.3.3.- Ejemplo nº 3:

(i) El producto de MAYNOR llamado “CONTROLL DUSTBOND”, utiliza la marca registrada “CONTROLL”, seguido de las características genéricas que definen el producto “DUSTBOND”. En su página web <http://innerseal.eu/products/>, se puede ver la definición del producto:

“De su hoja de seguridad:

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against.

Applications.

Dust binding for mineral substrates.

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados.

Aplicaciones.

Aglutinante de polvo para sustratos minerales.”

(ii) Según la definición del producto, “CONTROLL DUSTBOND”, es un aglutinante de polvo, de ahí su nombre: CONTROLL=marca registrada + características del producto (DUST=polvo; BOND=enlace).

c) Sobre los hechos que se denuncian:

c.1.- La asistencia letrada de la parte demandada, comparando los productos en conflicto (fotografías de la página 15 de la contestación a la demanda), no acierta a entender que pueda inducirse a error, a través de los envases, a los posibles compradores de los productos.

c.1.1.- MAYNOR resalta sus marcas “INNERSEAL”, “INNERSEAL PLUS (+)” y “TOPSEAL”.

c.1.2.- THERGLASS coloca en sus envases su marca registrada “THERGLASSTECHNIK” (marca nacional nº M3664982, propiedad de IBERCAL INTERNATIONAL) (documento nº 45 de la contestación a la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

c.2.- La asistencia letrada de la parte demandada argumenta que los productos de MAYNOR no se venden en tiendas de construcción y son aplicados por ellos exclusivamente, sin embargo, los productos de la parte demandada sí se venden en almacenes de construcción y los puede aplicar aquellos profesionales del ramo con conocimiento en su aplicación. Por lo tanto, quien interese la utilización de los productos de MAYNOR deberá inexorablemente dirigirse a la sociedad a la que tiene concedida la distribución y aplicación de sus productos, por lo que, salvo que su propio distribuidor y aplicador confundan los productos, no llega a entender esa confusión.

c.3.- La asistencia letrada de la parte demandada entiende que el problema subyacente es que, hasta el año 2016 únicamente existían en el mercado los productos de MAYNOR, y había que “pasar” por su monopolio de compra y aplicación, si se quería aplicar ese tipo de productos. Ahora, en la actualidad, desde que las entidades codemandadas lanzaron sus productos al mercado, se puede realizar el tratamiento de aplicación adquiriendo los productos y siendo aplicados por quien se contrate; y esta nueva situación es la competencia que MAYNOR quiere evitar.

c.4.- La asistencia letrada de la parte demandada afirma que el motivo de querer eliminar a las entidades codemandadas como competidores es fácil de entender a través del siguiente ejemplo:

c.4.1.- La asistencia letrada de la parte demandada utiliza para esto la obra referenciada en la demanda, reflejada en la página 6 del documento nº 17 de la demanda (listado de obras de AC-KSOL y fotos, y el pliego de prescripciones técnicas particulares correspondiente a dicha obra y obtenido de la página web de la agencia tributaria, como se desprende del documento nº 46 de la contestación a la demanda), donde se puede apreciar las siguientes partidas:

“1. Datos del inmueble

Emplazamiento: Gijón.

Situación: Cl. Marqués de San Esteban, 24.

Fachadas: Calles, Marques de San Esteban, Rodríguez Sampedro y Pedro Duro.

Superficie total de fachada: 2.067 m².

4.4. Tratamiento protector de piedra en fachada:

- Primero se aplicará el tratamiento de nanocrystalización catalizada mediante aplicación por aspersión de silicatos de sodio Controll Innerseal o similar, con penetración por capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre superficie limpia y libre de huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de ficha técnica.

- Finalmente se aplicará sobre la fachada el producto Controll Topseal o similar, por aspersión de las superficies. Esta segunda imprimación garantiza la hidrofugación y, por tanto, protección contra la suciedad.

5. Presupuesto:

Presupuesto de ejecución material: 86.351,83 €.(Sin IVA)

Presupuesto de ejecución por contrata: 102.758,68 € (Sin IVA)”

c.4.2.- La asistencia letrada de MAYNOR argumenta que si la mencionada obra se hubiese realizado con los productos de la marca “THERGLASS” los costes hubiesen sido los siguientes:

“- Thererglass Concrete Inner Seal.- Precio: 9,60 €/kg – Consumo: 0,2 kg/m² – Importe: 1,920 €/m²

- Thererglass Concrete Top Seal HD.- Precio: 13,94 €/kg – Consumo: 0,15 kg/m² – Importe: 2,091 €/m²”

c.4.3.- Aplicando los precios sobre la superficie a aplicar:

“- Thererglass Concrete Inner Seal, Precio: 1,920 €/m² x 2.067 m² = 3.968,64 €

- Thererglass Concrete Top Seal HD, Precio: 2,091 €/m² x 2.067 m² = 4.322,09 €

Total, importe de ejecución material: 8.290,73 €.”

c.4.4.- Como se puede ver, el presupuesto de ejecución material con los productos de MAYNOR en lugar de los de THERGLASS, significa un incremento para el cliente de un 941,66%.

d) Sobre la pretendida existencia de riesgo de confusión y de asociación:

d.1.- La asistencia letrada de la parte demandada señala que debe partirse de la máxima: “*los productos exclusivamente de uso profesional no corren riesgo de confusión*”. Afirma que es totalmente imposible que en los productos de uso exclusivamente profesional, como son éstos, se pueda producir el aludido riesgo de confusión y de asociación. Y esto por cuanto estos productos están sometidos al control de la norma armonizada UNE 1504 (productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón), y cuando se suministra el producto, por ley, se tiene que adjuntar la documentación que exige la norma para cumplir con su marcado CE y el Código Técnico de la Edificación.

d.2.- La asistencia letrada de la parte demandada recuerda que en este sentido el CTE (Código Técnico de la Edificación) en su Parte I, Capítulo 2 (“*Condiciones técnicas y administrativas*”), Artículo 7 (“*Condiciones en la ejecución de las obras*”), se dice que:

“7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentación de los suministros

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.”

d.3.- Por tanto, la asistencia letrada de la parte demandada afirma que es imposible que con la documentación que el Código exige, que se pueda confundir un producto con otro, y mucho menos la dirección facultativa de una obra.

d.4.- Por otro lado, la asistencia letrada de la parte demandada sostiene que tampoco existe el riesgo de confusión en relación a los envases de los productos (documentos nº 52 a 55 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).

e) Sobre los intentos infructuosos de MAYNOR de solucionar el conflicto de forma extrajudicial: la asistencia letrada de la parte demandada expone las razones por las que no se pudo llegar a un acuerdo.

f) Inexistencia de daños y perjuicios sufridos por MAYNOR como consecuencia de la conducta de las entidades codemandadas: la asistencia letrada de la parte demandada defiende que no se han producido ningún daño y perjuicio por la conducta que no es constitutiva de infracción marcaria.

D) Delimitación del objeto de la controversia.

4. La contraposición del relato de hechos contenido en la demanda y en la contestación a la demanda, nos lleva a determinar como objeto de la controversia la concurrencia de los elementos componentes de las acciones ejercitadas, y en concreto:

a) Falta de legitimación pasiva de IBERCAL MORTEROS.

b) Si la conducta descrita en la demanda son o no constitutivos de infracción marcaria.

d) Si procede o no la indemnización de daños y perjuicios, y en caso afirmativo, la cuantificación quedó diferida al momento de la ejecución de sentencia.

SEGUNDO.- Falta de legitimación pasiva de IBERCAL MORTEROS.

5. La asistencia letrada de la parte demandada argumenta que, mientras THERGLASS es titular de la marca de la Unión Europea nº 14.7990.323 "THERGLASS" y es la comercializadora de los productos discutidos en esta sede, así como IBERCAL INTERNATIONAL es la propietaria, al 51%, del capital social de THERGLASS, y a su vez es la entidad mercantil fabricante de los productos que comercializa THERGLASS y titular de la marca nacional nº M3664982(1) "THERGLASS TECHNIK", IBERCAL MORTEROS no tiene participación alguna en las entidades anterior, ni fabrica ni comercializa ni distribuye los productos discutidos, por lo que no tiene legitimación pasiva para soportar las acciones ejercitadas en la demanda.

6. En cambio, la asistencia letrada de MAYNOR, con cita en los extractos de las páginas web corporativas de las entidades codemandadas (documentos nº 9 y 10 de la demanda), sostiene que IBERCAL MORTEROS fabrica, en unión con IBERCAL INTERNATIONAL, los productos discutidos en este procedimiento (señala que los productos que comercializa son "*fabricados en exclusiva por el Grupo Ibercal*"). En este mismo sentido, afirma que en la declaración de prestaciones de los productos supuestamente infractores se indica que el fabricante es IBERCAL INTERNATIONAL (documentos nº 34 y 37 de la demanda) y en el etiquetado de los productos infractores se menciona al grupo "IBERCAL" como responsable de la fabricación y comercialización de los productos (documento nº 25 de la demanda).

7. Es decir, la asistencia letrada de MAYNOR fundamenta la legitimación pasiva de IBERCAL MORTEROS en que se afirma en el etiquetado y en las páginas web de las entidades codemandadas, que el fabricante es el grupo "IBERCAL", cuando lo cierto es que las declaraciones de prestación del propio producto indica claramente que el fabricante es IBERCAL INTERNATIONAL, que pertenece al grupo "IBERCAL". Es decir, la asistencia letrada de

MAYNOR ha hecho una deducción contraria a los hechos de legitimación pasiva de IBERCAL MORTEROS, entendiendo que dentro de las entidades mercantiles que forman el grupo "IBERCAL", son precisamente IBERCAL MORTEROS e IBERCAL INTERNATIONAL las encargadas de la fabricación de los productos discutidos, cuando esta afirmación choca frontalmente con la prueba obrante en autos. En ninguna página web ni en ninguna etiqueta se indica a IBERCAL MORTEROS como la fabricante de los productos supuestamente infractores, por lo que no puede afirmarse, con la prueba endeble utilizada por MAYNOR, que IBERCAL MORTEROS está pasivamente legitimada para soportar la acción ejercitada.

TERCERO.- Base fáctica de la demanda.

A) Utilización de los signos “INNER SEAL”, “INNER SEAL PLUS” (o “INNER SEAL +”) y “TOP SEAL” en las etiquetas y en la documentación técnica de los productos supuestamente infractores.

8. Debe señalarse que la asistencia letrada de la parte demandada, entiendo que de forma equivocada, al analizar el riesgo de confusión, señala que deben compararse las etiquetas de la parte delantera de los bidones con los productos supuestamente infractores con las etiquetas de la parte delantera de los bidones de MAYNOR. La asistencia letrada de MAYNOR, en cambio, sitúa la conducta infractora en la utilización de los términos "INNER SEAL", "INNER SEAL +" y "TOP SEAL" en la etiqueta de la parte trasera de los bidones supuestamente infractores, explicativo del producto y sus condiciones de uso (documentos nº 25 y 26 de la demanda), así como en los documentos técnicos que acompañan a los productos y resto de documentación (documentos nº 28 a 41 de la demanda).

9. En este sentido, conviene matizar que la doctrina de nuestros tribunales considera que la utilización de una marca ajena en el etiquetado de un producto, cuando es hábil para generar un vínculo entre el signo en cuestión y el producto de MAYNOR, es un uso a título marcario. El ATMUE de España de 1 de junio de 2017 lo explica de esta forma:

"En efecto, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia no solo hay uso a título de marca cuando se utiliza el signo para distinguir el origen empresarial de concretos productos o servicios, en particular, los ofrecidos por un tercero respecto de los de otros, sino que también cuando el uso para productos constituye expresión que puede englobar productos o servicios de otra persona por cuenta de la cual actúa el tercero.

Así, ha considerado que una situación en la que el prestador de servicios hace uso de un signo que se corresponde con una marca ajena para promocionar productos que uno de sus clientes comercializa a través de dicho servicio está comprendida en dicha expresión cuando ese uso se hace de forma que se establece un vínculo entre tal signo y dicho servicio del prestador (véanse, en este sentido, las sentencias Google France y Google, antes citada, apartado 60; de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, Rec. p. I-0000, apartados 91 y 92, y el auto UDV North America, antes citado, apartados 43 a 51).

Pues bien, en el caso entendemos que hay evidencia de que el uso del signo de la actora en las etiquetas de los productos del demandando constituye una forma de uso marcario por razón de la vinculación que objetivamente se establece entre tal signo y el producto de Toyotomi Spain mediante el etiquetado en el producto de la demandada que, por un lado, implica uso en el tráfico económico y, de otro, informa de manera implícita al consumidor de la existencia de un vínculo económico entre productos, uso que no puede, en principio, ampararse en la limitación a que hace referencia el art. 12-b) -uso descriptivo- y 12-c) -indicación de destino- RMU porque, primero, al carecer el signo ZIBRO de significado alguno no puede dar indicación o información alguna de la

especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica o época de producción del producto de que se trata -combustible de parafina- y, segundo, por lo que hace a ser utilizado como instrumento de indicación de destino, en tanto -STJUE 17 de marzo de 2005, asunto C-228/03, Guillette- no consta que el uso de la marca ajena sea el único medio para comunicar al público pertinente la información de que se trata, tanto más cuando en el caso no constituye además el producto de la demandada el único utilizable con el producto de la demandante, no cabe amparo en tal limitación, al punto que así lo hace constar ahora en el etiquetado de los nuevos envases.”

10. Por tanto, la utilización por parte de las entidades codemandadas, en su etiqueta trasera de los productos supuestamente infractores, de los términos “INNER SEAL”, “INNER SEAL +” o “TOP SEAL”, únicamente podría considerarse que no es un uso a título de marca, cuando se acreditara que su uso es meramente descriptivo del producto de que se trata, lo que, como veremos, no ha sido acreditado en este caso. Por tanto, como no se ha acreditado que los términos “INNER SEAL”, “INNER SEAL +” y “TOP SEAL” se han utilizado para designar un tipo de producto, es indudable, dada la fuerte implantación de los productos identificados con las marcas de MAYNOR en el mercado, la fuerte implantación de la red de distribución de los productos en España (documentos nº 15 a 19 de la demanda), el reconocimiento y participación de MAYNOR en ferias internacionales ofreciendo productos “INNERSEAL” y “TOPSEAL” (documentos nº 20 y 21 de la demanda), los certificados de control de calidad de los productos “INNERSEAL” y “TOPSEAL” (documento nº 22 de la demanda) y la constante presencia en medios especializados de los productos “INNERSEAL” y “TOPSEAL”, que el público consumidor de estos productos, que goza de un nivel de atención e información superior al consumidor de productos finales, precisamente por la intensa especialización del sector en el que se consume los productos identificados con las marcas de MAYNOR, vinculará los signos “INNER SEAL”, “INNER SEAL +” y “TOP SEAL” con los productos de MAYNOR, y no con un tipo de producto.

11. Respecto del uso de los signos “INNER SEAL”, “INNER SEAL +” y “TOP SEAL” en los documentos técnicos, hemos de recordar que el TJUE ha señalado que también es un uso marcariamente relevante el que se hace de un signo proponer una alternativa a los productos o servicios del titular; esto es, para presentar sus productos o servicios como una alternativa a los ofrecidos o prestados por el titular de la marca (por ejemplo, las SSTJUE de 23 de marzo de 2010 (asunto Google France SARL vs. Google), de 25 de marzo de 2010 (asunto Die BergSpechte) y 8 de julio de 2010 (asunto Portakabin). En este sentido, el TJUE ha especificado que el titular de una marca no puede invocar su derecho de exclusiva para prohibir un uso de la marca que no menoscaba ninguno de los intereses que ese precepto trata de proteger (STJUE de 14 de marzo de 2002 (asunto C-2/00, caso Michael Hölterhoff vs. Ulrich Freiesleben), afirmando que determinados usos con fines meramente descriptivos de signos escapan a la noción de uso relevante, precisamente porque no perjudican los intereses del titular de la marca (por ejemplo, la STJUE de 16 de noviembre de 2004 (asunto C-245/02, caso Anheuser-Busch Inc.).

12. En el caso presente, como expondré a continuación, no puede afirmarse que la utilización de los términos “INNER SEAL”, “INNER SEAL +” y “TOP SEAL” se haya efectuado para describir los productos identificados con la marca “THERGLASS”, máxime cuando la marca viene seguida del término “CONCRETE”, que es el término en inglés del producto hormigón; sino que el uso que se hace de los indicados términos lo es, y no tiene otra explicación, para hacer parecer a los consumidores de los productos identificados con los signos supuestamente infractores, como un producto alternativo a los productos identificados con las marcas de MAYNOR, esto es, para diferenciar el producto “THERGLASS” del producto “MAYNOR”, perjudicando de esta forma la función indicadora del origen empresarial, pero fundamentalmente la función publicitaria y de inversión de las marcas de MAYNOR, al lograr el trasvase de los consumidores de MAYNOR a THERGLASS mediante la simple puesta en conocimiento de los consumidores de que los productos “THERGLASS CONCRETE” identificados con los términos “INNER SEAL”, “INNER

SEAL +” y “TOP SEAL” son productos alternativos de los productos “MAYNOR” identificados con las marcas “INNERSEAL”, “INNERSEAL PLUS” y “TOPSEAL”. Esta actividad infractora resalta sobremanera en la documentación técnica, en la que mediante la descripción del producto identificado con los términos en conflicto, el consumidor puede establecer una eficaz comparación entre las características de los productos de THERGLASS respecto de los productos de MAYNOR, actuando los signos en conflicto como una eficaz herramienta de oferta de una alternativa.

13. Antes de entrar a analizar los actos de infracción denunciados por la parte demandante en su escrito de demanda, hemos de recordar que, conforme a la doctrina del TJUE, para que podamos hablar de infracción marcaria es necesario que el uso del signo infractor lo haya sido a título de marca. La STJUE de 12 de noviembre de 2002 (asunto Arsenal) define claramente este requisito cuando argumenta que *"el derecho exclusivo previsto en el referido precepto se concedió para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como "titular de la marca", es decir, para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. En consecuencia, 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 y en particular su función esencial consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto"*. De una forma más detallada, la STMUE de España de 10 de marzo de 2017 señala:

"Pues bien, para delimitar jurídicamente el análisis del planteamiento que se contiene en el recurso de apelación hemos de señalar que para resolver la cuestión que plantean los apelantes ha de partirse únicamente del art 9 RMU -derecho conferido por la marca de la unión- sin que la invocación a alguno de los contenidos (y en particular el uso del nombre propio) en la norma relativa a la limitación de los efectos de la marca a que hace referencia el art. 12-1-a) RMU pueda tener eficacia alguna en tanto no se les imputa a las mercantiles demandadas el uso desleal o infractor de su denominación social o nombre comercial (de su "nombre") sino de un tercero, de "Josep Font" que es signo constituido con el nombre de una persona física, hoy director creativo de una de las mercantiles del grupo demandadas.

El que las mercantiles demandadas sean terceros respecto del nombre como tal, las sitúa al margen del beneficio del límite al ius prohibendi contenido en el art. 12 RMU y relega la cuestión imputada al examen de si el uso del nombre Josep Font, que es parte de una marca registrada anterior titularidad de tercero, lo es o no a título de marca. Solo si se afirmara que es así, resultaría procedente examinar si estamos ante el uso de un signo infractor de la marca registrada, que es mixta, y por tanto, efectuar el juicio comparativo y de riesgo de confusión que requiere la definición del alcance concreto del ius prohibendi que otorga al titular marcario el art. 9 RMU.

Centrado jurídicamente el debate, arrancaremos nuestro análisis, precisamente, desde el contenido del artículo 9 RMU.

Dice literalmente el precepto: "El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico...". Lo relevante en lo que nos ocupa es que contiene la norma la descripción de los presupuestos comunes a toda violación del derecho de marca, a saber, de un lado, la utilización incontestada de la marca por un tercero y, de otro lado, que la referida utilización se realice en el tráfico económico en determinadas condiciones.

En efecto, el ius prohibendi conferido al titular de la marca está vinculado a que el tercero utilice el signo incompatible a título de marca, esto es, que el signo sea utilizado como instrumento para diferenciar la procedencia empresarial del concreto producto o servicio.

Es cierto que el ámbito de protección que beneficia a una marca registrada se determina

no solo con el apoyo tanto en las facultades prohibitivas reservadas a su titular sino también en los límites del derecho de marca (STJCE de 23 de febrero de 1999, asunto C-63/97, «Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV c. Ronald Karen Deenik») pero en el caso, como hemos dicho ninguno de esos límites está invocado con fortuna por las mercantiles demandadas por lo que ninguna reflexión haremos aquí al respecto.

En lo que aquí interesa, sí es preciso señalar que para la infracción es necesario que el uso inconsentido de la marca del tercero se utilice como tal. Dice en relación a ello la Directiva 2015/2436, de Marcas, en su Considerando 18 que "Procede establecer que solo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios.", todo lo cual es relevante a la hora de valorar el planteamiento de las apelantes en el motivo que ahora nos ocupa.

(...)

Lo que deducimos de estos notorios ejemplos es que el creador es figura clave en la alta costura en particular y en la moda en general, con lo que resulta extraordinariamente complejo restringir a cualquier creativo la cesión del uso de su nombre en vinculación a la marca a la que prestan su creatividad pues la propia posición comercial, la relevancia, triunfo y éxito de la misma puede estar vinculada en origen, sin duda ninguna, al creativo cuando éste tiene un valor comercial, profesional o artístico destacado y reconocido.

Y lo cierto es que este uso comercial es una realidad de la libre competencia que no puede ser restringido cuando no hay vinculación directa e inmediata entre los productos y el creativo cuyo nombre constituye una marca tercera y anterior, no al menos cuando se presenta claramente ante el público interesado la información que permite comprender a ese público la disociación entre el creador, la marca y el producto que por supuesto que se vinculan, no en el ámbito de la identificación del origen empresarial sino en el origen creativo, que es distinto y al margen de la función marcaria que nos ocupa y sobre el que no se extiende el derecho de exclusiva.

No hay por tanto en el uso del nombre del creativo Primitivo riesgo de confusión con la marca de la Sra. Celia en tanto no se usa la marca en su calidad de signo distintivo de un origen empresarial sino como información del origen creativo de los productos lo que constituye una lícita forma competitiva. No se olvide que el Tribunal de Justicia ha identificado la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

En efecto, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C 206/01 , Rec. p. I 10273, apartado 48). Y no resulta de lo antedicho que la utilización en la forma descrita del nombre del creativo de la firma cumpla tal función ni se perciba, desde luego como tal por el público pertinente.

No hay en consecuencia infracción por uso inconsentido de una marca anterior -art 9-1-b) RMU- dado que si no hay uso a título de marca no hay riesgo de confusión y/o asociación por el uso del nombre de un creativo que permite el posicionamiento en el sector pertinente de los productos a los que transmite su propio prestigio y valor ganados en el mercado, sin que a ello se oponga que en ocasiones, el uso de un nombre que es marca de tercero, estando justificado como es el caso, que

puedan producirse errores en terceros que son ajenos al uso normalizado del nombre en el sentido expuesto y que en todo caso, cabría incluso entender como inevitables, pero no por ello varía la calificación del uso del nombre del creativo en el modo que hemos expuesto.”

14. Y en este sentido, si la demandada ha utilizado un signo confundible con las marcas "INNERSEAL", "INNERSEAL PLUS" y "TOPSEAL", en el sentido de ser apta la citada utilización para hacer creer en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que los productos de la demandada identificados con el signo de ésta provienen de la entidad demandante (o, al menos, que la entidad demandada está autorizada para distribuir los productos de MAYNOR con la marca de THERGLASS) y no que éstos los fabrica IBERCAL INTERNATIONAL, entonces puede defenderse que el uso que hace la demandada de los signos controvertidos es a título de marca. O, como he dicho antes, si mediante la utilización de los signos "INNER SEAL", "INNER SEAL +" o "TOP SEAL", las entidades codemandadas consiguen presentar sus productos "THERGLASS" como una efectiva alternativa al producto "MAYNOR", ese uso es a título de marca, y deberá analizarse desde el punto del riesgo de confusión.

15. En cambio, cuando el uso de los signos "INNER SEAL". "INNER SEAL +" y "TOP SEAL" no lo es para identificar el origen empresarial del producto, sino para identificar el producto en cuestión, no estaremos ante un uso apto para menoscabar alguna de las funciones esenciales de la marca, sino ante un uso corporativo y descriptivo del prestador del servicio. En este caso estaremos ante un uso meramente descriptivo de un signo, que excluye cualquier uso marcariamente relevante. Así lo entendió la STJUE de 14 de mayo de 2002 (asunto Hölterhoff c. Freiesleben), que viene a matizar la noción de uso en concepto de marca al concluir que el uso de la marca ajena con la finalidad de describir los propios productos o servicios no menoscaba ninguno de los intereses que pretende proteger la Directiva (el uso contemplado en esa sentencia "*se efectúa con fines meramente descriptivos, para dar a conocer las características del producto ofrecido para la venta al cliente potencial (...)*"). Así mismo, la STJUE de 12 de noviembre de 2002 (asunto Arsenal c. Matthew Reed) reitera que "*determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva (que configura el ius prohibendi marcario) y, por tanto, no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición*"(fundamento nº 54). Para delimitarlo, el TJUE declara que la facultad excluyente que dispensa el derecho de marca y configura, en particular, el artículo 5.1 de la Directiva, debe quedar reservada a "*los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto*"(fundamento nº 51).

16. Expresada la doctrina jurisprudencial, conviene analizar el caso presente, llegándose a la conclusión de que existe una prueba contundente del hecho base de la pretensión declarativa de infracción marcaria:

a) No existe ninguna prueba del uso de los términos "INNER SEAL", "INNER SEAL +" y "TOP SEAL" a título de marca, sino que como he argumentado antes se utiliza para fijar los productos "THERGLASS" como una alternativa a los productos "MAYNOR", y lograr de esta forma un trasvase de clientela que MAYNOR pudiera haber fidelizado con sus marcas "INNERSEAL", "INNERSEAL PLUS" y "TOPSEAL".

a.1.- En efecto, no existe en autos ninguna prueba que acredite que en el sector se identifique los signos "INNERSEAL", "INNERSEAL PLUS" y "TOP SEAL" como un producto específico, y sí existe prueba suficiente de que el consumidor medio identifica los citados signos con los productos "MAYNOR", como puede desprenderse de los documentos nº 45 a 50 de la demanda, respecto de la Torre "URDULIZ" en Bilbao.

a.2.- El hecho de que KOMSOL ofrezca el producto “MAYNOR” con referencia a las marcas “KOMSOL” y “CONTROLL” y luego recoja las marcas en cuestión, al igual que lo que hace THERGLASS con las marcas “THERGLASS” y “CONCRETE”, no es prueba de que los términos “INNERSEAL”, “INNERSEAL PLUS” y “TOPSEAL” se usen a título de marca, por cuanto que los distintos signos tienen su función específica. Así, el término “KOMSOL” o el término “THERGLASS” identifican el origen empresarial del prestador del servicio de distribución de los productos, el término “CONTROLL” y “CONCRETE” identifican la gama de productos, y los términos “INNERSEAL”, “INNERSEAL PLUS” y “TOPSEAL” y los términos “INNER SEAL”, “INNER SEAL +” y “TOP PLUS” identifican el origen empresarial del producto en cuestión.

b) No existe prueba de que las entidades demandadas estuvieran autorizadas a utilizar las marcas de MAYNOR para identificar sus productos, y mucho menos para hacer parecer los productos de THERGLASS como una alternativa a los productos de MAYNOR.

17. En consecuencia, puede afirmarse que estemos ante un uso marcariamente relevante, siendo, además, que como supone la utilización de un signo idéntico a las marcas de la parte demandante, y que el mismo sirve para identificar los mismos servicios que los identificados por las marcas de la parte demandante, puede afirmarse la concurrencia de la infracción marcaria, conforme al artículo 9.1.a) del Reglamento de Marcas de la Unión Europea (en adelante, RMUE).

CUARTO.- Acción de cesación, de abstención y de remoción.

18. El artículo 41.a) de la LM recoge la acción de condena a la cesación y a la abstención, mientras que el artículo 41.c) de la LM recoge la acción de condena a la remoción de los efectos derivados de la infracción marcaria. La STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de cesación, de abstención y de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que *“La apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo “Maristas” en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]”*. En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar íntegramente la acción de cesación, de abstención y de remoción ejercitada por la parte demandante, con el efecto de la multa coercitiva en el caso de no procederse al cumplimiento de este pronunciamiento de condena, por cuanto que este efecto se deduce del artículo 44 de la LM.

QUINTO.- Acción declarativa de responsabilidad y de condena a la indemnización.

A) Alegatos de la parte demandante.

19. La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a la entidad demandada a la indemnización de los daños y perjuicios causados por los actos de infracción marcaria, conforme al criterio del artículo 43.2 de la LM, esto es los beneficios obtenidos por el infractor. Esta petición la basa la parte demandante en el sistema objetivo de responsabilidad fijado en el artículo 42.1 de la LM (aplicable al caso presente por virtud de la remisión contenida en los artículos 14.1, 101.2 y 102.2 del RMUE, en cuanto a las condiciones y efectos del ejercicio de las acciones que puede hacer valer el titular de la marca de la Unión Europea frente a los infractores), que considera que el infractor debe resarcir los daños y perjuicios causados, sin necesidad de acreditar este presupuesto o la culpa del infractor, al tratarse de un perjuicio anudado a la estimación de la infracción marcaria. Es más, considera que en el caso

presente no es precisa la prueba de los daños y perjuicios por cuanto que éstos resultan ineluctablemente del comportamiento ilícito, acogiendo de esta forma la doctrina de los daños “ex re ipsa” elaborada por el TS (STS de 28 de noviembre de 2008).

20. En consecuencia, podemos sintetizar el objeto de la controversia en los siguientes puntos o preguntas: ¿cuál es el sistema de responsabilidad que debemos acoger, el objetivo previsto en el artículo 42.1 de la LM que defiende la parte demandante, o el subjetivo derivado de los artículos 42 y 43 de la LM? El sistema de responsabilidad que se acoja es relevante a la hora de fijar los presupuestos o elementos que deben acreditarse, entre los que se encuentra la acreditación o no de los daños y perjuicios.

B) Sistema de responsabilidad a acoger y responsabilidad.

21. La parte demandante acoge el sistema objetivo de responsabilidad previsto en el artículo 42.1 de la LM, estar ante el requerimiento de cese previo. No ha habido discusión respecto de la existencia de los requerimientos previos de cese (documentos nº 54 a 58 de la demanda), y el efecto que produce sobre la acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaría.

C) Acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

22. Cabe preguntarnos sí, cualquiera que sea el sistema de responsabilidad por el que abogue el instante de la acción ex artículo 42 de la LM, siempre es preciso acreditar los daños y perjuicios que se quieran reparar.

23. El artículo 43.5 de la LM establece lo que se conoce como una indemnización mínima (1% de la cifra de negocios “realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados”), y lo hace a través del establecimiento de una suerte de presunción “iuris et de iure” de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que su reparación se cifra en la indemnización citada del 1%. En consecuencia, en este caso, no será precisa la acreditación del daño pues va implícito en el acto infractor.

24. No obstante, el propio artículo 43.5 de la LM configura esta indemnización como una indemnización mínima o residual, ya que permite al titular de la marca infringida solicitar una indemnización mayor “si prueba que la violación de la marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores”. Esta previsión nos lleva a dos conclusiones a tener presente: (i) que si la indemnización resultante en aplicación de los criterios previstos en el artículo 43.2 de la LM es superior a la indemnización mínima, ésta no se suma a aquélla; y (ii) que es precisa la prueba de los daños o perjuicios superiores. Y es en esta prueba donde nos encontramos con posturas distintas en el TS:

a) Algunas SSTS (como las SSTS de 4 de marzo de 2010 o de 2 de marzo de 2009) sostienen que el daño es una consecuencia ineludible, ineluctable, de la infracción marcaría. Acogen de este modo la tradicional doctrina de los daños “ex re ipsa” a la que se refiere la parte demandante.

b) Otras SSTS (como las SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de octubre de 2012) optan por fijar como regla general la de probar el daño causado, y sólo en aquellos casos en que la situación del caso revele ineluctablemente el daño, acudir a la doctrina de los daños “ex re ipsa”. Es decir, esta postura del TS configura la doctrina de los daños “ex re ipsa” como una excepción de la regla general de la necesidad de prueba.

c) En todo caso, el TS considera (SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de octubre de 2012) que cuando se opta por el sistema de cálculo consistente en la regalía hipotética, el titular de la marca infringida queda eximido de la prueba de los daños o perjuicios. En este sentido, la STS de 18 de noviembre de 2010 recuerda que *“Pusimos de relieve en la sentencia de 2 de marzo de 2009 que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética –reconocido en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.998- responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción –“manifiesta non egent probatione”-”*. Ahora bien, la aplicación de esta doctrina está sujeta a que el perjudicado y el infractor concurren actual o potencialmente en el mercado, no pudiendo apreciarse si el titular de la marca no realiza ninguna actividad económica en el mercado. A esta misma conclusión llegó la STMUE de España de 24 de marzo de 2017 o la STS de 19 de febrero de 2016.

25. En consecuencia, elegido por la parte demandante el criterio de los beneficios obtenidos por el infractor, es precisa la acreditación de los daños, que podemos entender probados mediante la pérdida de la licitación de la Torre "UDULIZ" de Bilbao, en el que se mostró efectivo la aparición en el mercado, con el uso de los signos infractores, de los productos "THERGLASS" como alternativa de los productos "MAYNOR", o incluso como si tuvieran el mismo origen empresarial.

D) Cuantificación de los daños.

26. La asistencia letrada de la parte demandante, en el acto de la audiencia previa, interesó que la fijación de la cuantía se efectuara en la fase de ejecución de la sentencia, a lo que accedió este Juzgador. Esta decisión no es contraria a la prohibición de dictar sentencias con reserva de liquidación prevista en el artículo 219 de la LEC, por cuanto que quedan específicamente fijados en esta sentencia las bases de su cálculo.

SEXTO.- Acción de condena a la publicación de la sentencia.

27. Respecto de esta acción, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la publicación procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la ulterior STS de 23 de julio de 2012:

“Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, "(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".”

28. Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así, cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada una

disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.

29. En ningún caso, debe imponerse esta medida como “escarmiento”, reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate.

30. En el caso presente, ha quedado acreditado que la conducta de la parte demandada, provoca que los consumidores, que son muy especializados en este sector, perciban los productos "THERGLASS" como una alternativa a los productos "MAYNOR", y de ahí que sea necesaria la publicación de la sentencia en medios especializados, para que deje de perpetuarse la confusión entre los citados consumidores. Considero que las medidas de publicación interesadas por la parte demandante satisfacen el objetivo de remover el efecto de la infracción marcaria.

SÉPTIMO.- Costas procesales.

31. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en caso de estimación íntegra de la demanda, como ocurre respecto de THERGLASS e IBERCAL INTERNATIONAL, las costas procesales se impondrán a la parte demandada, sin que concurren serias dudas de hecho o de derecho que aconsejen no imponerlas.

32. En cambio, respecto de IBERCAL MORTEROS, como quiera que se ha estimado la excepción de falta de legitimación pasiva, se impondrán las costas procesales a la parte demandante, sin que concurre tampoco serias dudas de hecho o de derecho que aconsejen no imponerlas.

Visto lo anterior,

FALLO

I. Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Daniel Dabrowski Pernas, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Maynor AS, contra las entidades mercantiles Ibercal International Business, S.L.U. y Therglass Concrete Company, S.L., debo:

1. DECLARAR Y DECLARO que con la fabricación, el ofrecimiento, la promoción, la comercialización y la posesión para tales fines de productos identificados con el signo distintivo "INNER SEAL", "INNER SEAL +" (y su variante "INNERSEAL PLUS") y "TOP SEAL", las entidades mercantiles Ibercal International Business, S.L.U. y Therglass Concrete Company, S.L., han infringido las marcas de la UE nº 11.253.523 y 11.253.556 titularidad de la entidad mercantil Maynor, S.A.

2. CONDENAR Y CONDENO a las entidades mercantiles Ibercal International Business, S.L.U. y Therglass Concrete Company, S.L.:

2.1.- A estar y pasar por la anterior declaración.

2.2.- A cesar en el uso de los signos distintivos "INNER SEAL", "INNER SEAL PLUS", "INNER SEAL +" y "TOP SEAL", acordándose, en su caso, las indemnizaciones coercitivas previstas en el artículo 44 de la Ley de Marcas.

2.3.- Abstenerse en el futuro de registrar o usar cualquier otro signo distintivo que consista o contenga los términos "INNER SEAL", "INNER SEAL PLUS", "INNERSEAL +" o "TOP SEAL"

2.4.- A retirar del mercado a su costa de todos los productos que incorporen los signos distintivos "INNER SEAL", "INNER SEAL PLUS", "INNER SEAL +" y "TOP SEAL", incluyendo todos los embalajes, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de marca objeto de la presente sentencia.

2.5.- A destruir, a su costa, todos los productos, embalajes, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de los derechos de marca objeto de la presente sentencia. A los efectos expuestos, las entidades mercantiles Ibercal International Business, S.L.U. y Therglass Concrete Company, S.L., deberán enviar a la entidad mercantil Maynor AS prueba suficiente de la destrucción.

2.6.- A indemnizar a la entidad mercantil Maynor AS, con carácter solidario, por la infracción de las marcas de la Unión Europea "INNERSEAL" y "TOPSEAL" que han servido de base a la demanda, en las cantidades que se concreten en la fase de ejecución de sentencia de conformidad con las bases sentadas en esta sentencia: esto es, beneficios obtenidos con el infractor con los productos ilícitamente marcados.

2.7.- A publicar a su costa, la presente sentencia en dos revistas especializadas del sector de la construcción: la revista digital CONSTRUMÁTICA (www.construmatica.com) y la Revista de Obras Públicas, también en su formato digital (www.ropdigital.ciccp.es).

Todo ello con expresa condena en costas procesales derivadas de las acciones ejercitadas frente a las entidades mercantiles Ibercal International Business, S.L.U. y Therglass Concrete Company, S.L., a éstas.

II. Que con DESESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Daniel Dabrowski Pernas, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Maynor AS, contra la entidad mercantil Ibercal Morteros, S.L., debo ABSOLVER Y ABSUELVOLVO a la entidad mercantil Ibercal Morteros, S.L., de la totalidad de pretensiones contenidas en la demanda dirigidas frente a ella.

Todo ello con expresa condena en costas procesales derivadas de las acciones ejercitadas frente a la entidad mercantil Ibercal Morteros, S.L., a la parte demandante, la entidad mercantil Maynor AS.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.