

AP Madrid, Sección 28ª, S de 18 de Febrero de 2013

Ponente: Plaza González, Gregorio - Nº de Sentencia: 52/2013 - Nº de Recurso: 770/2011.

Ref. CJ 21245/2013

ECLI: ES:APM:2013:2930

COMPETENCIA DESLEAL. Acciones. PROPIEDAD INDUSTRIAL. Marcas. Acciones por violación del derecho de marca. -- Infracciones en materia de propiedad industrial.

Normas

L 17/2001 de 7 Dic. (marcas) art. 4.1

A Favor: TITULAR DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

MADRID

SENTENCIA: 00052/2013

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

t6

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN Nº 770/2011.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 580/2009.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.

Parte recurrente: CORPORACIÓN EUROPEA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S.A.

Procuradora: Dª Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld

Letrado: D. José León Solís

Parte recurrida: ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A

Procuradora: Dª María Dolores Arcos Gómez

Letrado: D. Sergio Lusilla Oliván

SENTENCIA nº 52/13

En Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil trece.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Enrique García García, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 580/2009 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Seis de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandada la Sentencia que dictó el Juzgado el día veintiuno de febrero de dos mil once.

Ha comparecido en esta alzada la demandada, CORPORACIÓN EUROPEA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S.A. representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld y asistida del Letrado D. José León Solís, así como la demandada, ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE

SEGUROS, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales D^a María Dolores Arcos Gómez y asistida del Letrado Sergio Lusilla Oliván.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta seguida a instancia de la entidad ASOCIACIÓN EUROPEA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., representada por la Procuradora Sra. Arcos Gómez y asistida del Letrado D. Sergio Lusilla Oliván; contra la mercantil CORPORACIÓN EUROPEA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S.A., representada por la Procuradora Sra. Ortíz- Cañavete Levenfeld y asistida del Letrado D. José León Solís; debo:

1.- declarar que la actora ostenta la exclusividad en España en el uso de la marca mixta nº 2.639.200, "Asociación Europea Compañía de Seguros, S.A.", denominativa con gráfico, clase 36, del nomenclátor internacional de marcas, recogido en el Fundamento de Derecho 2º-C.1 de esta Resolución, para la actividad de «seguro de decesos, asistencia sanitaria, accidentes, póliza dental», siendo dicho derecho exclusivo y excluyente;

2.- declarar que la utilización por la demandada del signo distintivo y gráfico "Corporación Europea", recogido en el Fundamento de Derecho 2º, C.3 de esta resolución, para la comercialización de sus productos, así como la adopción de la denominación social "Corporación Europea de Asistencia Integral Seguros, S.A." constituye una infracción de los derechos de la actora sobre su marca "Asociación Europea Compañía de Seguros, S.A.";

3.- declarar que la demandada carece de derecho a utilizar en España de los términos distintivos "Corporación Europea" en concepto de denominación social, nombre de dominio, marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento o cualquier otro que sirva para designar sus productos y servicios relacionados con la actividad de «seguros de decesos, asistencia sanitaria, accidentes, póliza dental»;

4.- condenar a la demandada a estar y pasar por dichas declaraciones;

5.- condenar a la demandada a cesar en el uso de la denominación social y signo distintivo y gráfico "Corporación Europea de Asistencia Sanitaria Integral Seguros, S.A." recogido en el Fundamento de Derecho 2º.C.3 de esta resolución;

6.- condenar a la demandada a cesar y abstenerse de seguir utilizando el signo distintivo "Corporación Europea", para cualesquiera productos relacionados con la actividad de «seguros de decesos, asistencia sanitaria, accidentes, póliza dental» y retirar del mercado rótulos, documentos, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figure el distintivo "Corporación Europea", así como cualquier otra expresión, en concepto de marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento o cualquier otro que sirva para designar productos y servicios relacionados con dicha actividad y que resulte semejante, confundible o asociable con la marca registrada propiedad de la

7.- condenar a la demandada a modificar su denominación social, eliminando de la misma el término "Corporación Europea", sustituyéndola por cualquier otro que no resulte confundible con la marca "Asociación Europea, Compañía de Seguros, S.A." de la actora; bajo la sanción dispuesta en la Disposición Adicional 17ª de la L. Ma., una vez firme la presente

8.- ordenar la cancelación de la denominación social "Corporación Europea de Asistencia Integral Seguros, S.A.", notificando a tal efecto la sentencia al Registro Mercantil Central -Sección de denominaciones- y al Registro Mercantil de Madrid, librando para ello los oportunos mandamientos, ordenándoles la cancelación de la denominación social "Corporación Europea de Asistencia Integral Seguros, S.A.", remitiendo sendos mandamientos por duplicado, junto con testimonio de la sentencia

9.- condenar a la demandada al pago de las indemnizaciones coercitivas que de conformidad con el art. 44 L. Ma., puedan determinarse en ejecución de sentencia;

10.- condenar a la demandada a publicar, a su costa, el fallo de la sentencia que se dicte, en los diarios de circulación nacional "El Mundo" y "El País" y en una revista especializada en el sector de seguros;

11.- condenar a la demandada al pago de las costas de esta instancia. "

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día catorce de febrero de dos mil trece.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La demanda interpuesta por ASOCIACIÓN EUROPEA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., contra CORPORACIÓN EUROPEA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S.A. ejercitaba de forma acumulada acciones derivadas de la Ley de Marcas y de la Ley de Competencia Desleal. Dichas acciones estaban fundadas en la utilización por parte de la demandada de un logotipo y de su propia denominación social que constituye violación de la marca registrada por la actora. A tal efecto se invocaba tanto el artículo 34.2.b) LM como los artículos 5 , 6 , 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal , según la redacción anterior a la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil estimó íntegramente la demanda. En relación a la acción de violación de la marca del artículo 34.2 LM consideró que entre los signos contrapuestos existía riesgo de confusión y de asociación.

Por cuanto se refiere a la denominación social de la demandada considera la sentencia que existe también riesgo de confusión. Ello se sustenta en el uso de los términos "Corporación Europea", unido a la admitida vinculación personal de algunos de los anteriores administradores sociales y actuales socios -por sí o por sociedades controladas-, así como a la utilización por la demandada de agencias y agentes de seguros que prestaron servicios para la actora, todo ello en los mismos ámbitos del sector seguros (asistencia sanitaria y decesos). Añade la actividad de captación de clientes ordenada por la demandada a través de sus agentes, de modo que se alteró la compañía aseguradora en las pólizas firmadas por algunos clientes con la actora, aprovechando el trámite de renovación anual y los clientes, a la vista de los signos distintivos utilizados en las facturas, no advirtieron el cambio de entidad aseguradora.

Por último, estima también la sentencia la aplicación de indemnizaciones coercitivas y la publicación interesada en dos diarios de ámbito nacional y en una revista del sector de seguros.

Concluye señalando que resulta innecesario examinar la normativa de competencia desleal al apreciarse las infracciones marcarias.

SEGUNDO. Frente a la anterior sentencia se alza el recurso interpuesto por la demandada.

El primero de los apartados del recurso se refiere a la estimada infracción de la marca en relación a lo dispuesto en el artículo 34.2 LM .

A tal efecto, con carácter previo, precisa que la marca registrada no es la que figura reproducida en la sentencia, puesto que el elemento gráfico no se sitúa en el extremo izquierdo, sino en la parte superior.

Analizando los signos enfrentados, la marca registrada y el logotipo empleado por la demandada, se remite a las diferencias recogidas en el informe pericial elaborado a su instancia por el ingeniero industrial D. Indalecio , donde se reflejan las características de ambos signos, concluyendo el perito que se trata de signos distintos que los hacen esencialmente diferenciables.

Considera además la apelante que la prueba pericial aportada por la demandante no debió ser admitida, en cuanto no se presentó con el escrito de demanda ni se anunció su presentación, lo que vulnera los artículos 217 y 265 LEC . Se trata por lo tanto de una aportación posterior extemporánea, de manera que debe tenerse por no aportado el dictamen.

Por lo que se refiere a los ramos en los que operan ambas entidades señala que el ramo en el que opera la demandante es en el de decesos mientras que la demandada opera en decesos, salud y accidentes.

En su escrito de oposición se refiere la parte apelada al sustrato personal de ambas sociedades, puesto de manifiesto en la sentencia recurrida (FJ 2º):

"3.- que diversas personas que tienen o han tenido vinculación accionarial y de administración y gestión en

la entidad demandante, por sí o a través de entidades mercantiles controladas o administradas por aquellos, abandonaron la sociedad en octubre de 2007, adquiriendo la entidad "Fundación Jiménez Díaz Salud, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A.", procediendo en el año 2008 a modificar su denominación social por la de "Corporación Europea de Asistencia Integral Seguros, S.A.", haciendo uso en la documentación entregada a clientes y en su facturación de los signos siguientes: [.]"

Ello pone de manifiesto una actuación premeditada en orden a causar confusión remitiéndose a su vez a los formatos de póliza y condiciones generales empleados por ambas entidades en donde figura la marca registrada de la actora, de un lado, y el logotipo que emplea la demandada, de otro (docs. 16 a 19 de la demanda).

Respecto a la comparación de signos considera que la semejanza es obvia para cualquier persona y añade que, en cualquier caso, para extraer la consecuencia infractora del derecho marcario la sentencia no se basó en el informe pericial presentado a su instancia, al margen de que la presentación del informe era necesaria a consecuencia de las alegaciones de la demandada en su escrito de contestación.

Finalmente reitera que las diferencias entre los signos no son significativas y la finalidad inmoral y antisocial de la demandada de perjudicar a un competidor. Se remite a la denuncia presentada por un asegurado, D. Teodosio, ante el Ayuntamiento de Baeza en la que se pone de manifiesto que desconocía que Corporación Europea le hubiera cambiado la póliza y en las declaraciones de otros asegurados como D. Amador y D. Eutimio, que tampoco se percataron de que les hubieran cambiado de compañía.

Por último, en lo relativo a los ramos en que opera la recurrida, señala que además del ramo de decesos la ley le permite operar en riesgos complementarios a los del ramo de vida, como son los de accidentes y enfermedad.

TERCERO. Debemos referirnos en primer lugar a la solicitud que se efectúa a través del recurso de apelación relativa a que se considere extemporánea la aportación de dictamen pericial por la actora y, en consecuencia, a que se tenga por no aportado dicho dictamen, ya que no fue acompañado a la demanda ni anunciada su aportación.

Esta cuestión fue suscitada por la parte demandada en el acto de la audiencia previa, de manera que el Ilmo. Sr. Magistrado a quo tuvo por planteada disconformidad o protesta (minuto 09:55 de la grabación) respecto de la admisión del dictamen pericial de la parte actora. A tal efecto señaló que la cuestión se ventilaría en resolución independiente y que contra la misma cabría interponer recurso de reposición (minuto 10:20 de la grabación). Finalmente se dictó auto de fecha 2 de febrero de 2010, que considera admisible el medio de prueba y tiene por formulada disconformidad por la parte demandada respecto a la admisión de la prueba pericial aportada por la actora.

Frente a la citada resolución no fue interpuesto recurso, de manera que no se utilizó el cauce adecuado de impugnación frente al acuerdo de admisión del medio de prueba, lo que impide reproducir esta cuestión en la segunda instancia. Más adelante aclararemos además que la valoración que ha de efectuarse no depende de los informes periciales aportados, en cuanto se refiere a conceptos normativos.

En segundo lugar debemos destacar especialmente que los hechos en los que se sustenta la violación de los derechos de marca y los actos de competencia desleal son los mismos, y se centran en la utilización del logotipo de la parte demandada y en la utilización de la denominación social en cuanto ambos extremos se consideran generadores de confusión (en realidad se trata de un solo signo mixto). Así se recoge en el hecho cuarto de la demanda.

En este apartado nos referiremos a la comparación entre la marca registrada por la actora y el signo empleado por la demandada.

La garantía de la marca, como se desprende de la definición legal que otorga el art. 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, radica en que los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa que se hace responsable de su calidad. Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función. Conforme a lo que establece el art. 34 de la Ley, el registro de la marca concede a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El ius prohibendi que se concede al titular permite impedir que los

terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

No obstante, en el ámbito marcario el riesgo de confusión es un concepto esencialmente normativo, de manera que la valoración puede realizarse aún en los supuestos en los que el signo registrado como marca no haya sido efectivamente usado en el mercado, salvo los matices derivados del renombre o la notoriedad. Como tal concepto esencialmente jurídico, esta valoración no depende de las apreciaciones de peritos.

Debemos partir de los hechos que no resultan controvertidos:

ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., es titular de la marca mixta, denominativa y gráfica, con nº 2.639.200, siendo publicada su concesión en fecha 1.11.2005 y hoy vigente, para la clase 36ª del Nomenclátor internacional "Seguros de decesos, asistencia sanitaria, accidentes, póliza dental", integrada tal marca de la forma siguiente:

CONSTA FIGURA

Dicha entidad viene dedicándose, bajo la denominación social de "Asociación Europea Compañía de Seguros, S.A.", desde el año 1988, por cambio de anterior denominación "Asociación Catalana Compañía de Seguros, S.A" y de la anterior Implus, S.A. (doc. nº 1 de la demanda), a la actividad de seguros.

Diversas personas que tienen o han tenido vinculación accionarial y de administración y gestión en la entidad demandante, por sí o a través de entidades mercantiles controladas o administradas por aquellos, abandonaron la sociedad en octubre de 2007, adquiriendo la entidad "Fundación Jiménez Díaz Salud, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A.", procediendo en el año 2008 a modificar su denominación social por la de "Corporación Europea de Asistencia Integral Seguros, S.A.", haciendo uso en la documentación entregada a clientes y en su facturación del siguiente logotipo:

CONSTA FIGURA

La sociedad demandada se dedica por sí, así como a través de agentes de seguros (algunos de los cuales han prestado servicios para ambas sociedades), a la venta de pólizas de seguros de decesos, salud y accidentes, en todo el territorio nacional.

La percepción de las marcas que tiene el consumidor de los productos o servicios controvertidos desempeña un papel esencial en la apreciación global del riesgo de confusión. En el presente asunto, a la vista de la naturaleza de los servicios de que se trata, y del hecho de que la marca anterior está registrada y protegida en España, el público relevante con respecto al cual debe analizarse el riesgo de confusión está constituido, por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999 en el asunto C - 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer Co. GmbH contra Klijsen Handel BV ("Lloyd Schuhfabrik") Rec. 1999 p. I-3819, ap. 26; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 2003 en el asunto C-104/01 Libertel Groep BV contra Benelux-Merkenbureau ("Orange") Rec. 2003 p. I-3793, ap. 46).

La comparación entre los servicios.

Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 en el asunto C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer, Inc ., anteriormente Pathe Communications Corporation ("Canon") Rec. 1998 p. I-5507, ap. 23). Otros factores incluyen los canales de distribución (en particular, los puntos de venta) o de prestación, el público relevante y el origen usual de los productos o servicios.

Los productos o servicios objeto de comparación son, de un lado, aquellos que designa la marca registrada, correspondientes a la clase 36ª del Nomenclator internacional: "Seguros de decesos, asistencia sanitaria, accidentes, póliza dental" y, de otro, aquellos para los que se emplea el signo utilizado por la demandada, que se refieren también a la actividad de seguros y en concreto, y así lo corrobora el propio recurso, en los ramos de decesos, salud y accidentes.

Cuando los productos o servicios designados por la marca incluyen los productos o servicios del signo comparado, los productos o servicios se consideran idénticos (vid., en tal sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002 en el asunto T - 104/01 Claudia Oberhauser contra OAMI ("Fifties") Rec. 2002 p. II-4359, aps. 32 y 33; de 12 de diciembre de 2002 en el asunto T-110/01 Vedral S.A. contra OAMI ("Hubert") Rec. 2002 p. II-5275, aps. 43 y 44; de 18 de febrero de 2004 en el asunto T-10/03 Jean-Pierre Koubi contra OAMI ("Conforflex") Rec. 2004 p. II-719, aps. 41 y 42.; y de 7 de julio de 2005 en el asunto T-385/03 Miles Handelsgesellschaft International mbH contra OAMI ("Biker Miles") Rec. 2005 p. II-2665, ap. 32).

En el caso que nos ocupa, los productos o servicios para los que la demandada emplea su signo son idénticos a aquellos designados en la clase 36 en el caso de los ramos de decesos, salud y accidentes.

La comparación de signos.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C - 251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport ("Sabèl") Rec. 1997 p . I- 6191, ap. 23, y "Lloyd Schuhfabrik", antes citada, ap. 25; así como los autos auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P Matratzen Concord GmbH contra OAMI ("Matratzen") Rec. 2004 p . I-3657, ap. 29 ; y de 1 de junio de 2006 , Plus warenhandelsgesellschaft contra OAMI ("Turkish Power"), C- 324/05). A la hora de determinar el grado de similitud visual, auditiva y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (vid., las sentencias "Lloyd Schuhfabrik", antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T-57/03 Sociéte provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI ("Hooligan") Rec. 2005 p. II-287, ap. 54).

El consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. En general se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes (SSTPI de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57).

La impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo 2005 en el asunto T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA contra OAMI ("Grupo Sada") Rec. 2005 p. II-1667, ap. 49, y la jurisprudencia allí citada).

En el caso que nos ocupa los elementos figurativos y denominativos deben valorarse en su conjunto. La comparación solo puede limitarse al elemento dominante cuando el resto de sus componentes resulten insignificantes (Sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007 , as. C-334/05P, OAMI/ Shaker di L. Laudato C. Sas y de 20 de septiembre de 2007 en el asunto C-193/06 P Sociéte des Produits Nestlé SA/ OAMI). Debe apreciarse también la posición y características del elemento figurativo (STPI de 14 de julio de 2005 Wassen Int. Ltd./OAMI- Stroschein Gesundkost GmbH, apdo. 37). Tanto por su color, que destaca la figura, como por la posición y tamaño, en la impresión de conjunto de los signos confrontados los elementos figurativos no resultan insignificantes.

El elemento figurativo de la marca registrada anterior se compone de tres llamas que surgen de un semicírculo, elemento de color rojo ligeramente sombreado en gris que se sitúa en la parte superior del elemento denominativo. El signo utilizado por la demandada también incluye una figura que representa tres llamas, en un color también rojizo aunque de tono ligeramente más apagado. Este elemento se sitúa a la izquierda del elemento denominativo.

Por otra parte si ambos signos contienen la figura de unas llamas en color y posición destacados, en el elemento denominativo también se destaca por su posición, tamaño y con idéntico color gris el término "Europea", en el que solo difieren en el rasgo intermedio de la letra "E" que aparece en rojo, cruzando la letra, en la marca registrada, y en el tipo de letra, que en todo caso es semejante. El resto de elementos

denominativos no resultan significativos por su posición secundaria, en la parte superior e inferior, aunque en la parte inferior en ambos consta el término "seguros".

Desde el punto de vista visual, es preciso concluir que la comparación entre los signos pone de manifiesto la existencia de similitud gráfica entre ellos.

En cuanto a la comparación fonética, no debemos olvidar que el consumidor medio raramente tiene la posibilidad de proceder a una comparación directa de las diferentes marcas, sino que debe confiar en la impresión fonética imperfecta de éstas que conserva en la memoria, y en este caso el término "Europea", que acompaña a los de "Asociación" o "Corporación", es el mismo.

Desde el aspecto conceptual, los elementos figurativos evocan una llama, y los denominativos presentan claras similitudes (corporación, asociación, compañía) o son idénticos, como es el caso del término especialmente destacado "Europea".

Debemos concluir que los signos enfrentados resultan similares, tanto en el plano gráfico como fonético y conceptual.

El riesgo de confusión.

Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia "Canon", antes citada, ap. 29; y "Lloyd Schuhfabrik", antes citada, ap.17). Conforme a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión en la mente del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto (sentencias del Tribunal de Justicia "Sabèl", antes citada, ap. 22; "Canon", antes citada, ap. 16; "Lloyd Schuhfabrik", antes citada, ap. 18; y de 22 de junio de 2000 en el asunto C-425/98 Marca Mode CV contra Adidas AG y Adidas Benelux BV ("Marca") Rec. 2000 p. I-4861, ap. 40).

Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (véanse las sentencias antes citadas "Canon", ap. 17, y "Lloyd Schuhfabrik", ap. 19; así como las sentencias "Fifties", antes citada, ap. 27; y de 15 de febrero de 2005 en el asunto T-169/02 Cervecería Modelo, SA de CV contra OAMI, "Negra modelo", Rec. 2005 p. II-505, ap. 41).

La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trata juega un papel determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Además el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo y no procede a un examen de sus distintos detalles (sentencias "Sabèl", antes citada, ap. 23, "Lloyd Schuhfabrik", antes citada, ap. 25; y auto del Tribunal de Justicia "Matratzen", antes citado, ap. 29). Como hemos señalado, el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de éstas conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia "Lloyd Schuhfabrik", antes citada, ap. 26).

En el caso que nos ocupa la comparación entre productos o servicios debe realizarse en relación a aquellos para los que se emplea el signo confrontado que, como hemos visto, resultan idénticos a los designados por la marca, existiendo por otra parte similitud entre dichos signos.

Debido a esta identidad en los productos o servicios, resulta que las eventuales diferencias entre los signos controvertidos se atenúan en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión. Así se analiza en las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 2005 en el asunto T - 312/03 Wassen International Ltd contra OAMI ("Selenium-Ace") Rec. 2005 p. II-2897, ap. 48; y de 3 de julio de 2003 en el asunto T-129/01, José Alejandro S.L. contra OAMI ("Budmen"), ap. 59:

"59. [...] Ha quedado acreditado que los productos designados con la marca solicitada y los contemplados por las marcas nacionales anteriores son idénticos. Esta identidad implica una reducción en el alcance de las eventuales diferencias entre los signos de que se trata."

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede señalar que existe el riesgo de que el público interesado sea inducido a error y crea que los servicios designados por los signos en conflicto proceden de la misma empresa o, al menos, de empresas vinculadas económicamente.

En consecuencia, la conclusión que alcanzamos, en virtud de los razonamientos anteriores, es la misma que la sentencia recurrida, si bien atendiendo a los fundamentos expuestos.

El recurso debe ser desestimado en este aspecto.

CUARTO. Se refiere el recurso a continuación a la acción sobre modificación de la denominación social.

Señala a tal efecto la recurrente que solicitó la reserva de denominación con fecha 2 de septiembre de 2008 según consta en el certificado emitido por el Registro Mercantil Central, por lo que éste, en aplicación de su Reglamento, reservó dicha denominación social, y se remite a lo dispuesto en los artículos 406 a 408 RRM que se refieren a la prohibición de utilización de denominaciones que induzcan a error o confusión.

La cita no resulta afortunada porque la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión se refiere al error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas - artículo 406 RRM -.

Por otra parte añade que el Registro Mercantil Central consideró que no existía identidad jurídica entre las denominaciones sociales de ambas entidades, habiendo sido otorgadas conforme a Derecho, sin perjuicio de que pudiera dirimirse ante los Tribunales el mejor derecho que corresponda a cualquiera de ellas (ff. 107 y 108).

Señala además que el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (RD 2.486/98, de 20 de noviembre, establece en su artículo 9 que ninguna entidad podrá adoptar la denominación que venga utilizando otra, que induzca a confusión o que haga alusión a otra actividad distinta de la propia aseguradora) y que la aquí recurrente CORPORACIÓN EUROPEA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S.A., fue autorizada por la Dirección General de Seguros para operar en los ramos de accidentes y decesos, con lo que obtuvo autorización del órgano supervisor.

Considera la recurrente que no tiene la demandante un derecho de exclusiva sobre los términos "Europea" o "Asociación", que también emplean otras compañías de seguros y que la recurrente utiliza los términos "Corporación" y "Asistencia Integral", por lo que no se puede afirmar que concurra riesgo de confusión. Se refiere por último a los sectores en los que operan ambas compañías, en cuanto la demandante solo opera en el ramo de decesos.

Se remite la recurrida en su escrito de oposición a los fundamentos de la sentencia y a los fundamentos de su petición en relación a la competencia desleal.

Señala que la autorización que concede la Dirección General de Seguros se refiere al ramo de actividad, no a la denominación social.

Debemos destacar en primer lugar que la demanda se fundaba en la utilización por la demandada de su denominación social que entendía cuasi idéntica a la marca que tiene registrada. En consecuencia la cuestión debe ser analizada desde la perspectiva del Derecho de Marcas y de la protección que la Ley confiere a la marca registrada. La sentencia recurrida introduce cuestiones que resultan ajenas al análisis que debe efectuarse desde esta perspectiva, de carácter abstracto y sobre la comparación de la marca tal y como aparece registrada con la denominación social, según hemos podido comprobar. El juicio de similitud no descansa en la vinculación a la demandada de algunos de los anteriores administradores sociales de la actora o la utilización de agentes que prestaron servicios para la actora.

Debemos añadir que el objeto de la comparación son los signos enfrentados, no parte de los mismos, de manera que el análisis que corresponde efectuar es el que hemos realizado en fundamentos precedentes, no solo los elementos denominativos. Otra cosa es determinar los efectos que sobre la denominación social produce el hecho de que ésta sea utilizada como marca.

Tampoco cabe confundir la comparación entre signos en dicho ámbito marcario con los aspectos registrales o con las autorizaciones concedidas en relación a las actividades intervenidas, como ocurre en el ámbito del los seguros privados.

La atribución de personalidad jurídica a las sociedades mercantiles exige, como una de sus manifestaciones, la necesidad de la atribución a éstas de un nombre que las individualice y las distinga de las demás existentes. La denominación social cumple así una función identificadora de la sociedad como sujeto de derecho, que se erige en centro de imputación de derechos y obligaciones, y se configura en las leyes como un requisito imprescindible en la constitución de la sociedad hasta el punto de que, en determinados tipos sociales, su ausencia se considera expresamente como causa de nulidad del proceso constitutivo [artículo 34.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 16.1 e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada ; actual artículo 56 LSC]. Esa función identificadora exige, lógicamente, que la atribución del nombre se produzca con carácter exclusivo, para evitar que quede desvirtuada si el mismo nombre se asigna a dos sociedades diferentes. De ahí que las leyes consagren ese principio de exclusividad por la vía negativa al prohibir que cualquier sociedad ostente una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente - artículo 407 del Reglamento del Registro Mercantil -. Por tanto, dentro del ámbito de libertad en la elección de la denominación social que se configura en las normas, y de modo especial en los artículos 398 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil , la preexistencia de una denominación idéntica a la que se pretende reservar se configura como un límite objetivo, consagrado por la ley, al ejercicio de esa libertad de elección.

A esa finalidad responde una de las funciones básicas del Registro Mercantil Central y no a la prevención del riesgo de confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico económico o en la procedencia de los productos o servicios. Como señala la STS de 27 de mayo de 2004 , la inexistencia de identidad denominativa entre una denominación social y el conjunto de denominaciones incluidas en el Registro Mercantil Central no es por sí sola concluyente en orden a declarar la permanencia registral de la denominación social elegida, pues cabe un obstáculo extrarregistral representado por la existencia de un signo distintivo previo, siempre, naturalmente, que exista riesgo de confusión.

Y en el mismo sentido la RDGRN de 3 de noviembre de 2011, tras sentar el principio de que «nuestro sistema prohíbe la identidad, sea ésta absoluta o sustancial, de denominaciones, pero no la simple semejanza (cuya prohibición, que se desarrolla principalmente en el marco del derecho de la propiedad industrial y del derecho de la competencia, se proyecta más que sobre las denominaciones sociales sobre los nombres comerciales y los marcas, para evitar en el mercado la confusión de productos o servicios)», consideró que por ello «la función básica del Registro Mercantil Central es la de prevenir el riesgo o la confusión entre denominaciones sociales pero no la de proteger nombres comerciales o tutelar preventivamente el riesgo de competencia desleal»

Por otra parte no se ha discutido que la denominación social se utilice al mismo tiempo como signo distintivo, lo que por otra parte es evidente en cuanto a los elementos significativos de la misma, centrándose la controversia en el riesgo de confusión.

El uso del tercero puede prohibirse cuando los consumidores puedan interpretar dicho uso en el sentido de que designa el origen empresarial de los productos o servicios y no solo la persona jurídica (sentencia TJCE de 11 de septiembre de 2007, as. C-17/06 , "Céline"). Para ello, como indica dicha resolución, incluso a falta de colocación del signo, basta con que el tercero establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social y los productos o servicios que presta. La denominación social, usada exclusivamente como tal, no viola una marca. La citada sentencia, en relación al ius prohibendi contemplado en el artículo 5.1 de la Primera Directiva en materia de marcas, establece que "cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento comercial, no puede considerarse que existe para productos o servicios en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva".

En definitiva el uso de la denominación social - igual o confundible con una marca ajena -, como distintivo de los productos o servicios de la sociedad, supone una infracción de dicha marca.

Como señala el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de julio de 2008 : "La doctrina jurisprudencial mayoritaria relativa al conflicto entre la denominación o razón social por un lado, y los signos distintivos de propiedad industrial (marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento) por otro, parte de la base de que se desenvuelven en distintas esferas de actuación, tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas, y, por consiguiente, en principio, de no utilizarse una denominación social como marca

o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, caben situaciones en que, a pesar de no existir esta utilización, la identidad o semejanza denominativa unida a la identidad o confluencia de actividad comercial pueda crear en los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos o sobre la procedencia empresarial (riesgo de asociación). Cuando se dan estas circunstancias, dicha doctrina mayoritaria estima que el titular de la marca o nombre comercial prioritario tiene la facultad de instar la modificación de la denominación, aunque con limitación al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad. Se trata de supuestos en que la comercialización con la denominación social rebasa el marco estrictamente societario produciendo confusión al consumidor, por lo que prevalece el interés de no enturbiar la claridad de mercado. [...] el riesgo de confusión o asociación puede surgir de la fuerte similitud de los signos confrontados y de los productos o actividades que ambos designan, pues la actuación en el mismo sector del tráfico comercial supone la utilización de la denominación en documentos de negocios, publicidad, facturas, pedidos, etc. cuya eventual indicación evocará, sin remedio, el producto de la competencia o la procedencia empresarial. En tal sentido las Sentencias de 27 de mayo de 2004 y 18 de mayo de 2006 , y las que en ellas se citan."

Los términos de comparación no pueden ser otros que la marca registrada por la demandante y el signo de la demandada tal y como se utiliza en los documentos aportados, en el que se incluye la denominación social, según hemos señalado. Nos remitimos pues al análisis comparativo efectuado.

Añadiremos que son habituales los signos que incluyen elementos descriptivos de la actividad desarrollada en el mercado o los servicios prestados (como es el caso de "Consulting", para las sociedades dedicadas a la consultoría o asesoramiento) o de la personalidad jurídica, más o menos precisa, de su titular ("Asociación", "Corporación", "Compañía"). Sin embargo, la presencia de una marca anterior aunque se trate de escaso carácter distintivo, no excluye que pueda existir riesgo de confusión (STPI de 16 de marzo de 2005, L'Oréal. As. T-112/03, apdo. 61). En todo caso habrá que comparar los signos enfrentados, que es lo que hemos realizado. La marca registrada es una marca mixta formada por un gráfico y una denominación compuesta de varios términos. Ambos elementos deben ser considerados en la valoración de conjunto, teniendo en cuenta que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios.

En consecuencia, el motivo del recurso debe ser rechazado.

Respecto de las indemnizaciones coercitivas y la publicación de la sentencia el recurso se limita a manifestar su improcedencia en cuanto no resulta que se hubiera producido la vulneración del derecho de marca, de manera que, constatada ésta, el motivo parece igualmente.

QUINTO. Por último, se refiere el recurso a la acción de competencia desleal. Rechaza la aplicación del artículo 5 LCD (actualmente artículo 4 tras la citada reforma, no aplicable por razones temporales), ya que la actuación desarrollada por la recurrente se encuentra incurso dentro de los principios de libertad de mercado. Añade que tampoco es de aplicación el artículo 6 LCD ya que no se ha generado confusión respecto de la actividad y prestaciones ofrecidas en el ámbito comercial tanto por la denominación social como por el logo utilizado, y la contratación se realiza a través de los mediadores de la empresa, que informan debidamente al usuario.

Considera además no es de aplicación el artículo 12 LCD , en cuanto no se ha actuado aprovechándose de la reputación de la demandante, que por otra parte fue objeto de medidas de control e inspección por parte de la Dirección General de Seguros, que prohibió la emisión de pólizas, lo que desvirtúa su reputación.

En su escrito de oposición la recurrida se remite a la demanda interpuesta. Considera en consecuencia que la utilización de la denominación social y distintivo prácticamente igual a su marca infringe lo dispuesto en el artículo 5 LCD y este comportamiento puede ser incluido en los actos comprendidos en los artículos 6, 11 y 12 de la Ley.

Respecto a la falta de reputación que se le atribuye señala que las medidas adoptadas por la Dirección General de Seguros se corresponden con una situación producida en los ejercicios 2004 y 2005 cuando los integrantes del órgano de administración de ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. son los mismos que ahora componen CORPORACIÓN EUROPEA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S.A.

Hemos de advertir que las acciones de competencia desleal se fundaban en los mismos hechos en los que se sustenta la infracción marcaria, es decir, la utilización de un signo por la demandada que incluye un elemento figurativo y parte de su denominación social.

La sentencia apreció la infracción marcaria, de modo que la estimación de la demanda, con las consecuencias condenatorias establecidas en el fallo de la sentencia, derivan de dicha infracción, considerando la sentencia innecesario examinar esos mismos hechos a la luz de las normas de competencia desleal.

Como hemos venido señalando en otras ocasiones - entre otras, sentencia de 4 de mayo de 2006 - la doctrina ha venido sosteniendo que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado ante la OEPM a favor del titular del mismo, que es además el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario. Se alude así a la teoría de los círculos concéntricos (BERCOVITZ A. "La formación del Derecho de la Competencia, ADI, 1975) para explicar gráficamente las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos normativos (Propiedad industrial y Competencia desleal). De este modo, cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquella.

De este modo la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008 ha puesto de manifiesto que la represión de la confusión desleal no está predispuesta para duplicar la protección ya conferida a los derechos de exclusiva sino para complementarla, de manera que funciona ante la inexistencia de unos derechos de exclusión - "en lugar de" - o bien "más allá" de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión.

Aunque el Derecho de marcas y el Derecho de la competencia desleal comparten la tutela de los signos asociados a un producto o servicio, cada cuerpo normativo persigue fines distintos. La Ley de Marcas protege el derecho subjetivo sobre un bien inmaterial que sirve para distinguir la procedencia empresarial de un producto o servicio y el ámbito de la exclusiva concedida frente a terceros. Por su parte, la Ley de Competencia Desleal atiende a la ordenación de las conductas en el mercado y, en concreto, su artículo 6 sanciona las conductas susceptibles de crear en el consumidor una imagen distorsionada que pueda incidir en su comportamiento económico. De ello surge una relación complementaria. Ante la infracción del derecho de exclusiva solo cabe la protección conferida por la Ley de Marcas. La protección derivada de las normas de competencia desleal debe ir referida a otras circunstancias, bien por la inexistencia del derecho de exclusiva o más allá de él (forma de presentación de un producto o cualquier otro elemento no incluido en el ámbito de protección de la marca).

Visto lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.

SEXTO. Las costas de esta alzada deben ser impuestas a la parte recurrente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 LEC .

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN EUROPEA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Seis de Madrid en el proceso del que dimanen las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes y, en consecuencia, confirmamos dicha resolución, con imposición a la parte recurrente de las costas derivadas del recurso.

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Referencia Cendoj: 28079370282013100050