

J Mercantil N.º 6 de Madrid, S de 21 de Febrero de 2011

Ponente: Vaquer Martín, Francisco Javier - N.º de Recurso: 580/2008.

Ref. CJ 27153/2011

ECLI: ES:JMM:2011:64

MARCAS. Marca mixta denominativa y gráfica «Asociación Europea Compañía de Seguros, S.A.». Violación de los derechos conferidos a su titular por el uso en el tráfico económico por la entidad demandada del signo denominativo y gráfico «Corporación Europea». Similitudes esenciales entre el signo registrado por la actora y el utilizado por la demandada generadoras de riesgo confusión y de asociación. Consideración del hecho de que ambas litigantes son entidades de seguros que se dedican a idéntica actividad y que ofertan en el mercado idénticos productos de seguro (pólizas de decesos, salud y accidentes), valiéndose incluso de los mismos agentes y agencias de seguros intermediarias. Condena a la demandada a cesar en el uso de dicho signo para las actividades de seguros de decesos, salud y accidentes. Infracción de los derechos marcarios de la actora por la denominación social de la demandada («Corporación Europea de Asistencia Integral Seguros, S.A.»). Condena a la misma a excluir de su denominación social u otras razones sociales distintivas de su actividad, productos y servicios, de los términos «Corporación Europea». El uso de los mismos, unido a la vinculación personal de algunos de los anteriores administradores sociales y actuales socios de la actora (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 demandante, todo ello en los mismos ámbitos del sector seguros, hace que tales expresiones aparezcan como claramente generadoras de confusión. Condena a la demandada al abono de multas coercitivas hasta que se produzca la cesación efectiva y a la publicación de la sentencia.

Normas

L 17/2001 de 7 Dic. (marcas) art. 34.1; art. 34.2 b); art. 41.1 f); art. 44

En Madrid, a VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE

JUZGADO DE LO MERCANTIL

NÚMERO SEIS

MADRID

SENTENCIA N.º .

Vistos por el **SR. DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN**, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil N.º 6 de esta Villa y su partido judicial, los presentes autos de **PROCESO ORDINARIO**, seguidos en este Juzgado con el **N.º 580/08**, seguidos 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. Ortiz-Cañavete Levenfeld y asistida del Letrado D. José León Solís; sobre **acción de violación de marca y competencia desleal**; y,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El expresado demandante formuló demanda que por reparto correspondió a este Juzgado contra la ya citada demandada, por los cauces del juicio ordinario, reclamando en el suplico de la demanda: **1.-** se declare que la actora ostenta la exclusividad en España en el uso de la marca "Asociación Europea Compañía de Seguros, S.A.", denominativa con gráfico, clase 36, del nomenclátor internacional de marcas, para la actividad de "seguro de decesos, asistencia sanitaria, accidentes, póliza dental", siendo

dicho derecho exclusivo y excluyente; **2.-** se declare que la utilización por la demandada del signo distintivo y gráfico "Corporación Europea" 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.-** se declare que la demandada carece de derecho a utilizar en España el distintivo "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.-** que los actos de la demandada constituyen actos de competencia desleal contemplados en los arts. 5, 6, 11 y 12 LCD; y en su consecuencia, de conformidad con el art. 18 LCD: **1.-** se condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones a los oportunos efectos legales; **2.-** se condene 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."; **3.-** se condene a la demandada a cesar y abstenerse de seguir utilizando el signo distintivo "Corporación Europea" que colisiona con el signo distintivo registrado, propiedad de la actora, 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 actora; **4.-** se condena a la demandada a modificar su denominación social, eliminando de la misma el término "Corporación Europea" así como la cancelación de la denominación social "Corporación Europea de Asistencia Integral Seguros, S.A.", sustituyéndola por cualquier otro que no resulte confundible con la marca "Asociación Europea, Compañía de Seguros, S.A." de la actora, notificando a tal efecto la sentencia a las entidades públicas, Registro Mercantil Central, Sección de denominaciones, y Registro Mercantil de Madrid, 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 que se dicte; **5.-** se condene a la demandada al pago de la indemnización coercitiva que el Juzgado fijará de cuantía determinada no inferior a 600.-€ por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia; **6.-** se condene 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, como medida correctora y rectificativa de las informaciones hechas por la demandada; y **7.-** costas; alegando en apoyo de su pretensión los hechos y fundamentos de derecho que constan en las actuaciones y acompañando los documentos que aparecen unidos.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda formulada en virtud de Auto de fecha 14.7.2009, se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, el traslado de la misma a los demandados para su contestación.

TERCERO.- Por escrito de 28.9.2009 de la Procuradora Sra. Ortíz-Cañavete Levenfeld se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación, en base a los hechos y alegaciones que constan en su escrito, acompañando la documental unida.

CUARTO.- Por Providencia de fecha 7.10.2010 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa. En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, compareció la parte actora, ratificando la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos.

Compareció igualmente la demandada, ratificando su oposición a la demanda, proponiendo los medios de prueba que estimó oportunos.

QUINTO.- Señalado día y hora para la práctica de la prueba admitida, se realizó la misma en el modo y la forma señalada en la Ley, con el resultado que obra en autos.

SEXTO.- Finalizada la práctica de la prueba, las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que estimaron oportunas, quedando los autos conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria .

SEGUNDO.- Acción de violación de la marca del art. 34.2 L.Ma .

A.- Siendo varias las acciones ejercitadas y distinto su régimen jurídico y causa de pedir, así como los motivos de oposición formulados, procede su examen separado.

Con invocación de los arts. 34, 40, 41 y 44 de la Ley de Marcas (en adelante L.Ma.) alega la demandante que la entidad demandada, dirigida por anteriores miembros de la comisión ejecutiva de la demandante, siendo algunos de ellos actuales socios de la actora, viene haciendo uso en el tráfico mercantil de signo mixto -denominativo y gráfico- que por ostentar semejanza con la marca mixta nº 2.639.200 de su titularidad, generan en el público confusión entre los servicios de seguros y su origen empresarial; aportando mediante escrito de 28.10.2009 informe pericial unido a autos.

Frente a ello la demandada niega similitud y semejanza, de tal modo que admitiendo la utilización del signo recogido en demanda (pág. n º 11) y acompañado documentalmente (doc. nº 18 y ss) a la misma, así como su utilización en el mismo ramo de actividad de seguros, rechaza la existencia de riesgo de confusión en el usuario medio, aportando informe pericial mediante escrito de 23.10.2009.

B.- Para resolver tal cuestión debe partirse de lo dispuesto en el art. 34.2.b) de la L.Ma ., al establecer que el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: "... b) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca... "; añadiendo el art. 6.1.b) de la L.Ma ., pues ambos preceptos tienen la misma finalidad, que no podrán registrarse como marcas aquellos que ..." b) por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior ...".

Resulta de ello que como esencial mecanismo de protección y defensa del signo registrado, el titular de la marca ostente el derecho de prohibición a terceros del uso [pues la exclusividad del mismo se configura en el mecanismo de defensa de los bienes inmateriales] tanto de signos idénticos para productos y servicios idénticos, sino también el uso de signos similares para productos o servicios idénticos o similares, siempre que -en estos casos- concurra riesgo de asociación [que incluye el riesgo de asociación].

C.- Pues bien, atendiendo a la prueba documental unida a la demanda, admitida por las partes como cierta, sin perjuicio de la valoración probatoria que las partes puedan atribuirle, resulta: **1.-** que la actora 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 Nomenclator internacional "Seguros de decesos, asistencia sanitaria, accidentes, póliza dental", integrada tal marca por los siguientes signos:

;

2.-que la entidad demandante 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;

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:

;

4.-que actora y demandada se dedican por sí, así como a través de agentes de seguros que prestan o han prestado servicios para ambas sociedades, a la venta de pólizas de seguros de decesos, salud y accidentes, en todo el territorio nacional;

D.- Partiendo de tales hechos declarados probados, debe señalarse que la cuestión relativa a la similitud entre la marca registrada por la actora y los signos utilizados como marca por la demandada, exige un examen de los signos en conflicto, debiendo atenderse en el mismo a su visión de conjunto. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 22 de septiembre de 1999 (caso NIKE) señala que "... Y en este sentido la Sentencia de 10 de mayo de 1990 y la de 7 de febrero de 1991, por otras muy numerosas, establecen para apreciar la existencia de compatibilidad o incompatibilidad entre las denominaciones o grafismos de marcas enfrentadas, que deberá atenderse en la correspondiente comparación de conjunto de aquéllas, para así apreciar de modo visual o auditivo la posible semejanza gráfica o fonética en su caso impeditiva de la pacífica conveniencia de las marcas enfrentadas, la que deberá manifestarse como resultado de otra simple visión de «percepción sensorial unitaria»... "; señalando la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 28 de noviembre de 1986 establece que "... la confrontación de las denominaciones en conflicto ha de ser realizado en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora, a fin de decidir si la marca discutida es susceptible de originar confusión en el tráfico... ". Esta doctrina se reitera en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 16 de mayo de 1995 .

Pues bien, atendiendo a tales pronunciamientos, del examen de los signos que componen la marca registrada por el actor y los utilizados por la demandada resulta la similitud en extremos esenciales. Así: **1.-** ambas están integradas por signo gráfico a su izquierda y texto a su derecha; **2.-** ambas configuran el signo gráfico en forma de "llamas" ascendentes, en número de tres, de color rojo sobre fondo blanco, sin que su calificación como granate, rojo o carmesí, altere la semejanza en la tonalidad del signo; **3.-** ambas utilizan su denominación social como signo; **4.-** ambas colocan tal signo denominativo en tres niveles, en tonos grises sobre fondo blanco, otorgando al texto situado en el nivel central una relevancia por tamaño y tipo de letra superior a los restantes niveles de texto, siendo igualmente coincidente [palabra "europea"] dichos signos del nivel central; y **5.-** que del conjunto, composición y ubicación de los signos examinados, resulta una evidente similitud entre los signos más relevantes y de observación por el ciudadano medio, sin que impida tal conclusión las invocadas diferencias -ciertamente existentes- entre signos recogidas en el informe pericial aportado por la demandada, pues tales diferencias son poco relevantes y no impiden la cierta y evidente similitud entre los signos para un ciudadano de mediana perspicacia y formación, adquirente de pólizas de seguros.

E.- Establecido como antecedente que tal similitud integra el art. 34.1.b) L.Ma ., es momento de analizar si -como sostiene la actora y niega la demandada- nos encontramos ante un riesgo de confusión y de asociación.

A este respecto señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 4 de junio de 2008 [RJ 2008\3199] que "... La jurisprudencia sentada en relación con las marcas viene declarando que, para que se aprecie riesgo de confusión, la semejanza fonética y gráfica ha de tener entidad suficiente, para inducir a error o confusión a los consumidores en función de todas aquellas circunstancias que, en conexión con el signo expresivo de cada marca, puedan tener influencia en la posible confusión que pueda producirse en el mercado por la identidad de los productos (SSTS de 14 de abril de 1986 [RJ 1986\1850], 20 de julio de 2000 [RJ 2000\6888], 3 de noviembre de 2000 [RJ 2000\8494], 21 de noviembre de 2000 [RJ 2000\9297] y 26 de junio de 2003 [RJ 2003\4265]). En el ámbito de la jurisprudencia comunitaria se destaca, de modo semejante, que la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (STJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95 [TJCE 1997\232], *Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, parágrafo 22, y STJCE de 22 de junio de 2000, *Marca Mode CV, C-*

425/1998 [TJCE 2000\140] , parágrafo 34). La semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la Ley cuando produce un efecto de posibilidad de confusión, constituye un concepto jurídico indeterminado susceptible de una cierta verificación en casación, la cual se configura en torno a dos aspectos, la razonabilidad de la apreciación -canon del buen sentido- y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial (STS de 26 de enero de 2006 [RJ 2006\418]) ...".

En igual sentido señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 29 de septiembre de 2003 [RJ 2003\6399] que "... La jurisprudencia (en materia como la de autos) viene declarando en relación con las marcas que basta la similitud, la semejanza que pueda crear confusión en el consumidor respecto de los productos, para que se prohíban nuevos signos que por su parecido fonético, gráfico o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada puedan generar un riesgo de asociación con aquella marca protegida (SS. 8 febrero 1999 [RJ 1999\644]; 18 febrero 1999 [RJ 1999\886] -signo semejante para distinguir productos iguales o similares que puedan inducir a errores -). La semejanza fonética y gráfica ha de tener entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores (SS. 20 julio [RJ 2000\6186], 3 y 21 noviembre 2000 [RJ 2000\9297]). En el juicio comparativo cuentan no sólo la semejanza fonética y gráfica de los signos o vocablos de las marcas de cuya comparación se trata sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos (SS. 14 abril 1986 [RJ 1986\1850] y 26 junio 2003). La jurisprudencia también pone de relieve que no es preciso que concurren cumulativamente las semejanzas fonéticas, gráficas o conceptuales, siendo suficiente una de ellas (S. 27 marzo 2003 [RJ 2003\3188]), aunque resalta el interés de atender al conjunto de los elementos que componen el signo (S. 3 noviembre 2000 [RJ 2000\8494]), y la trascendental importancia de la apariencia externa -tanto en la perspectiva de la marca como de la competencia desleal-, por cuanto que la forma como se presenta el producto puede producir confusión en el tipo de consumidor medio, normal, no especializado (S 19 junio 2003). La confusión en la competencia se refiere a la inducción en el consumidor a creer que el producto proviene de la elaboración de otro (S. 17 octubre 2002 [RJ 2002\8766])... "

F.- Atendiendo a tales pronunciamientos, en el presente caso y partiendo de los hechos declarados probados, debe concluirse que para un consumidor de mediana perspicacia, que retiene en su memoria los signos comparados, las similitudes esenciales existentes entre los signos registrados por la actora y los utilizados por la demandada, pueden generar confusión respecto a la entidad que oferta las pólizas de decesos, asistencia médica y accidentes, tanto por entender que son la misma entidad (riesgo de confusión inmediata) como por pertenecer a la misma empresa u organización (confusión mediata) o por existir entre ambas relaciones comerciales, económicas u organizativas (confusión en sentido amplio); lo que obliga a estimar que entre los signos contrapuestos existe aquel riesgo de confusión y de asociación, en cuanto ambas entidades de seguros se dedican a idéntica actividad y ofertan en el mercado idénticos productos de seguro, valiéndose incluso de los mismos agentes y agencias de seguros intermediarias.

Ello obliga a estimar la demanda, amparando el derecho de exclusiva de la actora sobre aquellos signos para los indicados servicios, titularidad de la actora (pedimento declarativo 1º) frente a los utilizados por la demandada, constituyendo tal uso la misma infracción de los derechos sobre la marca (pedimento declarativo 2º), condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración (pedimento de condena 1º) y a cesar y abstenerse de hacer uso de tales signos para las actividades de seguros de decesos, salud y accidentes (pedimentos de condena 2º y 3º

TERCERO.- Acción de modificación de denominación social.

A.- Con invocación de los arts. 5, 6, 11 y 12 de la LCD, solicita la demandante se condene a la demandada a cesar en el uso de los términos "Corporación Europea" dentro de su razón social o de cualquier otro signo distintivo (nombre comercial, rótulo o cualquier otra que sirva para distinguir sus productos o servicios), alegando que el uso de tales términos dentro de la razón o denominación social constituye un acto de mala fe concurrencial, buscado de modo intencional por los anteriores directivos de la demandante para generar confusión en el mercado y el aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajeno.

A ello se opone la demandada negando la existencia de tal confusión, así como la existencia de autorización por el Registro Mercantil a la citada denominación social por cumplir tal denominación la normativa societaria, así como la autorización a tal nombre comercial por la Dirección General de Seguros.

B.- La cuestión de la posible incompatibilidad de una denominación social con un anterior derecho de exclusiva derivado de la titularidad de una marca, al generar posible confusión la utilización de aquella frente al derecho prioritario de ésta, debe abordarse desde la normativa marcaria, con inicial exclusión de la normativa de competencia desleal, de tal modo que haciendo uso de la facultad dispuesta en el art. 218.1.2 L.E.Civil, sin alterar lo pedido y la causa de pedir (hechos constitutivos de la pretensión contenidos en demanda), debe estarse a otra normativa distinta de la invocada.

C.- Respecto al mencionado conflicto entre signos o denominaciones distintivas, es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 12.11.2010 [SAP M 17913/2010] que "... *Las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas pueden constituir nombre comercial o rótulo de establecimiento, pero su empleo, sin estar registrado como tal, como denominación para aplicar a los productos o servicios en perjuicio de una marca será considerado como violación del derecho exclusivo de marca o, en su defecto, como acto de competencia desleal. La jurisprudencia (sentencias de la Sala 1ª del TS de 24 junio 1992, 26 junio 1995, 4 julio 1995, 27 de mayo de 2004 y 18 de mayo de 2006) ha venido protegiendo, tradicionalmente, al titular del signo registrado con anterioridad frente a una razón social cuando hay riesgo evidente y cierto de confusión en el mercado por la coincidencia de actividades. Por lo que el TS (sentencia de 28 de septiembre de 2000) ha advertido que en caso de enfrentamiento de una razón social con un signo distintivo de la propiedad industrial debidamente inscrito está prohibido el empleo de la razón social a modo de marca, rótulo o nombre comercial, ya que de este modo se llevaría a cabo una comercialización de productos o servicios que resultaría confundible con la marca ajena.;... .; No se trata de confundir el ámbito propio de cada uno de los distintos tipos de signos distintivos e incluso de la denominación social, mediante los cuales el empresario identifica sus productos o servicios (marcas), su empresa (nombre comercial), su establecimiento (rótulo), o se identifica en el tráfico jurídico, permitiéndole ser sujeto de derechos y de obligaciones (denominación social). Como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2004, la marca permite identificar los productos o servicios de un empresario, el nombre comercial sus actividades y el rótulo su establecimiento. Sin embargo, como señala la mejor doctrina, la diferencia entre el nombre comercial y la marca de servicios es prácticamente imperceptible, en tanto que ésta sirve para distinguir las actividades que presta un determinado empresario que se solapa con el nombre comercial al no poder diferenciarse la empresa del servicio que presta la misma, aunque no deba olvidarse al realizar el enjuiciamiento que rige el principio de especialidad. Por lo que si se diese, junto a la coincidencia, siquiera parcial, de la denominación social (sobre todo si se emplea en ocasiones a modo de nombre comercial) con la marca, en un contexto de actividades muy próximas, estaríamos ante designaciones obviamente incompatibles en el tráfico mercantil. En tales casos la jurisprudencia ha resuelto los conflictos suscitados atendiendo al principio de prioridad, haciendo que prevaleciera el derecho del titular más antiguo ..."*

Añade la Sentencia de la misma Audiencia y Sección, de 30.4.2010 [Roj: SAP M 6388/2010] que "... Ya con anterioridad a la vigencia de la actual Ley de Marcas se formó un cuerpo consolidado de jurisprudencia (de la que el Tribunal Supremo sólo se apartó en contadas ocasiones) que, ante los conflictos surgidos entre signos marcarios y denominaciones sociales, optaron por situar unos y otras en el mismo plano, aplicando, para la resolución del conflicto, los mismos principios aplicables a la resolución de los conflictos surgidos entre signos marcarios, y por imponer, si se apreciaba infracción según esas pautas, la modificación de la nomenclatura de la denominación social como medio para eliminar el riesgo de confusión. En definitiva, dicha doctrina jurisprudencial (que puede entenderse consolidada a partir de la sentencia de 16 de julio de 1985, caso "Domestos") vino a reconocer, como señala la sentencia de nuestro más Alto Tribunal de 18 de mayo de 2006 (de forzada reseña en esta materia, por la síntesis que efectúa de dicha doctrina y la cita exhaustiva de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre la misma que contiene), la facultad del titular de una marca o nombre comercial prioritario de pedir la modificación de la denominación social posterior, cuando hubiese identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crease para los consumidores un riesgo

de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial, si bien la modificación de la nomenclatura social debía limitarse al vocablo o vocablos que produjesen la confundibilidad, todo ello con apoyo en el art. 201 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y, una vez derogado este, en los artículos 31 y 36 de la Ley de Marcas de 1988. Dicha doctrina conserva vigencia, incluso reforzada, bajo la actual Ley de Marcas, amparada por la disposición adicional decimoséptima de la misma en relación con los artículos 34.2 (en el que el ius prohibendi del titular de la marca está referido al uso de "cualquier signo" idéntico o semejante a aquella) y 41. En conclusión, como tenemos dicho en sentencia de 20 de noviembre de 2009, cuando se produce un conflicto entre denominación social y signo marcario anterior, porque la sociedad hubiese adoptado un nombre coincidente o semejante con una marca registrada previamente que amparase productos o servicios que, a su vez, puedan estimarse incluidos en el objeto social de la demandada, la solución procedente es que la sentencia judicial imponga el cambio de denominación social, sin que para ello suponga obstáculo alguno la normativa societaria, que en absoluto impide aplicar las consecuencias derivadas de la infracción de un signo distintivo por una denominación social ...".

D.- Pues bien, partiendo de tales pronunciamientos y de su doctrina, por el cauce de los arts. 34.2 y 41 L.Ma., procede estimar la demanda y condenar a la demandada a excluir de su denominación social u otras razones sociales distintivos de su actividad, productos y servicios, los términos "Corporación Europea", pues como ya se indicó, el uso de tales términos, 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), hace que tales expresiones aparezcan como claramente generadoras de confusión.

Y tal confusión no aparece como un riesgo, sino como una evidente consecuencia de la actividad de captación de clientes ordenada por la demandada a través de sus agentes, de tal modo que de la testifical practicada en el acto de juicio, ha resultado acreditado que de modo consciente y voluntario, se procedió por la demandada a alterar la compañía aseguradora de las pólizas firmadas por algunos clientes con la actora, aprovechando el trámite de la renovación anual de la misma, realizando tal cambio los agentes al servicio de la demandada [y que antes lo fueron de la actora]; hasta el punto de que los clientes, a la vista de los signos distintivos (gráficos, denominativos y denominación social) utilizados en las facturas (doc. nº 18 y 19 de la demanda), no advirtieron el cambio de entidad aseguradora hasta que ésta les notificó por la actora el impago del recibo de renovación; cambio al que no habían prestado conformidad los clientes.

Por todo ello procede estimar las pretensiones de condena contenidas en la demanda, relativas al estar y pasar por tales declaraciones (pedimento de condena nº 1), a cesar en el uso de los términos "Corporación Europea" en su denominación social (pedimento de condena nº 2), así como al cese y abstención al uso de tales términos para cualesquiera productos relacionados con la actividad de seguros de decesos, asistencia sanitaria, accidentes y póliza dental [-en cuanto la actora comercializa con aquellos signos y denominación social incorporada a la marca aquellos productos de la clase 36ª del Nomenclator Internacional-], sea en concepto de marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento o cualesquiera otros para designar aquellos productos o servicios unidos a dicha actividad (pedimento de condena 3º), condenando a la demandada a modificar tal denominación social y excluir de la misma los términos "Corporación Europea", notificando la presente resolución al Registro Mercantil Central y Registro Mercantil de Madrid (pedimento de condena 4º)

CUARTO.- Indemnizaciones coercitivas y publicidad de la sentencia.

Con invocación de los arts. 44 L.Ma y 41.1 .f) L.Ma., solicita la demandante la condena de la demandada al abono de multas coercitivas por importe de 600.€ diarios hasta que se produzca la cesación efectiva, que se fijará en ejecución de sentencia, así como la publicación de la sentencia.

Ambas pretensiones deben ser estimadas, dada la acreditada violación del derecho de marca, tanto por la vía de la utilización de signos como de la denominación social, generadores ambos de confusión, lo que justifica remitir a ejecución de sentencia la fijación de aquellas indemnizaciones coercitivas y la publicidad de la sentencia en el modo solicitado.

QUINTO.- Acciones de competencia desleal.

Dados los términos expuestos, encontrando las pretensiones de la demandante pleno acomodo en las normas marcarias y en el ámbito de los derechos de exclusiva derivados de aquella titularidad, resulta innecesario entrar a examinar la invocación de la normativa competencial y las pretensiones de condena - idénticas a las ya examinadas- sustentadas en dicha normativa; debiendo recordarse que es doctrina jurisprudencial reiterada, recogida -entre otras- en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 20.11.2009 [Roj: SAP M 20255/2009] al señalar que "... En todo caso, como este tribunal ha tenido ya ocasión de poner de manifiesto en sentencias de 4 de mayo de 2006, 11 de enero de 2007, 14 de junio de 2007 y 5 de junio de 2009 , entre otras, no resulta posible acudir a la protección que dispensa la Ley de Competencia Desleal cuando el acto que se imputa al demandado tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual. Así en las citadas resoluciones se indica lo siguiente: ". la doctrina ha venido sosteniendo que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando, como en el caso de autos, existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado ante la OEPM a favor del titular del mismo y éste 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 aquel" ...".

SEXTO.- Costas.

En virtud del criterio del vencimiento recogido en el Art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 , dada la estimación íntegra de la demanda, procede la imposición de las costas a la parte demandada.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

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. Ortiz-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 actora;
- 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 Resolución;
- 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.

Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe preparar [Art. 457 L.E.C.] RECURSO **DE APELACION** en el plazo de cinco días a contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ, introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009), para el anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación, **será precisa la consignación como depósito** de 50 euros en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre del Juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-0580_09] en la entidad Banesto y acreditarlo documentalmente ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósito **no deberá consignarse** cuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.

Si por una misma parte se recurriera **simultáneamente** más de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.

Y definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E\

PUBLICACIÓN

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.

Referencia Cendoj: 28079470062011100032