

Juzgado de lo Mercantil número 2
Alicante
Juicio Ordinario 476/2017

Sentencia 98/18

El Alicante, a 21 de junio de 2018

Antecedentes de Hecho

Primero. Doña Cristina Penadés Pinilla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil UNIVERSIDAD DE LA RIOJA presentó demanda de juicio ordinario contra las mercantiles PROEDUCA SUMMA, S.L. y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A. el 3 de julio de 2017 que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo. Se admitió a trámite la demanda mediante decreto de 13 de julio de 2017 y se acordó emplazar a las demandadas.

Tercero. El 20 de septiembre de 2017, don Enrique de la Cruz Lledó, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles PROEDUCA SUMMA, S.L. y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A. presentó escrito de contestación a la demanda.

Cuarto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 11 de enero de 2018. En él comparecieron todas las partes que se ratificaron en sus pretensiones y se recibió el pleito a prueba.

Fue propuesta y admitida en los términos y por los motivos que obran en el acta y grabación del acto.

Los letrados, una vez recibido el oficio, formularon conclusiones por escrito y los autos quedaron vistos para sentencia.

Fundamentos de Derecho

Primero. La actora pretende que se dicte sentencia en la que se declare:

-Que la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA ostenta frente a la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A. y a PROEDUCA SUMMA, S.A. un derecho preferente y exclusivo sobre los distintivos “UNIVERSIDAD DE LA RIOJA” y “UNIRIOJA” que deriva de los registros de las marcas de la Unión Europea nº 5.231.873 “UR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA U.R.” y 8.594.624 “UNIRIOJA”.

-La nulidad de las Marcas Nacionales M3052025 (8) “UNIR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA”, M3078203 “UNIR LA UNIVERSIDAD EN INTERNET”, M3504313 “UNIR LA UNIVERSIDAD ONLINE” por haber sido solicitadas con mala fe y haber incurrido en la causa de nulidad relativa indicada en el Fundamento Jurídico VII, librándose a tal efecto el oportuno oficio a la OEPM para su cancelación y publicación.

-Que el uso por parte de la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A. y a PROEDUCA SUMMA, S.A. de la denominación “Universidad Internacional de la Rioja” y “UNIR” a título de marca para distinguir productos y servicios de enseñanza universitaria constituye una violación de los derechos de marca de la actora en tanto que titular registral de las marcas de la Unión Europea nº 5.231.873 “UR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA U.R.” y 8.594.624 “UNIRIOJA”.

-Que la adopción y uso de la denominación social “Universidad Internacional de la Rioja” por parte de la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A. supone una infracción y es incompatible con los derechos de marca de la Unión Europea de la actora.

-Que tales actos han causado daños a la actora.

Como consecuencia de lo anterior solicita que se dicte sentencia en la cual se condene a los demandados:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar de manera inmediata en el uso y utilización de las marcas impugnadas en cualquiera de sus formas y manifestaciones de uso y utilización; debiendo retirar y destruir cualquier signo distintivo o rótulo o manifestación en el que consten dichas denominaciones tanto en sus locales como en sus bienes, así como cualquier documento relativo al tráfico mercantil, absteniéndose de utilizar cualquier denominación que suponga violación y/o genere confusión con las marcas preferentes de las que es titular la actora.

- A inutilizar y en su caso destruir los moldes, planchas, matrices, negativos o cualquier otro material empleado en la comercialización de los

servicios ilícitamente marcados, así como los utilizados para la preparación de los documentos promocionales o publicitarios en que consten dichos signos.

- Al resarcimiento de los daños y perjuicios.
- A la publicación de la sentencia.
- Al pago de las costas.

Sostiene sus pretensiones la demandante en el registro de las marcas de la Unión Europea nº 5.231.873 (mixta)



para clases 9, 16, 35, 38, 41 y 42, solicitada el 31 de julio de 2006 y concedida el 10 de agosto de 2007y nº 8.594.624 (denominativa) “UNIRIOJA” para clases 9, 16, 35, 38, 41 y 42 solicitada el 5 de octubre de 2009 y concedida el 24 de agosto de 2010.

Sostiene que las marcas de la codemandada PROEDUCA SUMMA, Marcas Nacionales M3052025 (8)



para clases 16 y 41 en vigor desde el 20 de mayo de 2013; M3078203 “UNIR LA UNIVERSIDAD EN INTERNET” (mixta) para clase 41 en vigor desde el 9 de octubre de 2013 y M3504313 “UNIR LA UNIVERSIDAD ONLINE” (mixta) para clase 41 en vigor desde el 27 de marzo de 2014, ambas con idéntico tipo de letra y forma gráfica que la primera, son nulas por haber sido solicitadas de mala fe e incurrir en causa de nulidad relativa al generar riesgo de confusión con las marcas de la actora. Así mismo sostiene que supone su utilización una infracción de las marcas, que incluye el empleo de la denominación social de la codemandada UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A.

Las demandadas sostienen que la demandante actúa con evidente fraude procesal, que hay caducidad de la marca UNIRIOJA y que concurre prescripción por tolerancia. Niega mala fe y riesgo de confusión.

Segundo.Sobre la caducidad por tolerancia.

Establece el artículo 61 RMUE que lleva por rúbrica *Caducidad por tolerancia*:

1. El titular de una marca de la Unión que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior

para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.

2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.

3. En los casos contemplados en los apartados 1 o 2, el titular de la marca de la Unión posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca de la Unión posterior.

Al respecto de acciones de nulidad y de las acciones de cesación, y por tanto plenamente aplicable al presente, ha resuelto la Sección 15ª de AP de Barcelona en SAP de 30 de junio de 2015:

8. Debemos pasar a examinar, por tanto, si la tolerancia en el uso durante un periodo tan largo (hasta 65 años indica la demandada y en cualquier caso más de 50 años) pueden justificar el fracaso de la acción de infracción cuando no se cuestiona el riesgo de confusión que existe entre los signos enfrentados que comparten el elemento denominativo más fuerte, el término TRIAS.

9. Como punto de partida hemos de decir que la tolerancia por parte del titular de los derechos marcarios en el uso del signo por un tercero no resulta irrelevante en nuestro derecho. Prueba de ello es que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, (LM) dispone en el artículo 52.2 que (e)l titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

10. El referido precepto de nuestra Ley interna es transposición en nuestro derecho marcario de la Directiva 89/104/CEE, particularmente de su artículo 9, que establece:

«1. El titular de una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 4 que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro, durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de

dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.

2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular de una marca anterior contemplada en la letra a) del apartado 4 del artículo 4 o de otro derecho anterior previsto en las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 4.

3. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 el titular de una marca registrada posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, aunque ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo contra la marca posterior».

11. Esa institución, que sustancialmente es una aplicación de la doctrina alemana del retraso desleal en el ejercicio de los derechos (verwinkung) y particularmente de la llamada verwinkungsmarcaria, tiene un ámbito de protección (para los titulares de derechos posteriores) que incluye tanto la acción de nulidad relativa como la acción de cesación, tal como se deriva de los términos literales del precepto ("no puede solicitar la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma").

La caducidad por tolerancia alegada se sustenta en la doctrina del *verwinkungsmarcario* y requiere de una actuación en el periodo de cinco años en que ha de prolongarse que presente los siguientes caracteres: en primer lugar un conocimiento cierto de la existencia y utilización en el tráfico económico del signo de un tercero, y en segundo lugar, o bien una voluntad inequívoca de permitir la coexistencia de los signos controvertidos, o bien una actitud pasiva frente a los mismos que no tenga que implicar necesariamente una aceptación. Y en atención a sus requisitos descritos y a la prueba obrante en las actuaciones ha de desestimarse en el presente caso por los siguientes motivos:

Vemos en el presente que aun pudiendo acogerse a la protección provisional dispensada por el artículo 9.3 del REGLAMENTO (CE) No 207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria entonces vigente, no sería hasta la publicación de las diferentes solicitudes, en el año 2013, cuando la demandante podía oponerse al uso por parte de la codemandada UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A. y pretender su nulidad. El primer requerimiento que consta acreditado es de 18 de mayo de 2017 (documento nº H.3 de la demanda). Resulta por tanto un lapso de tiempo inferior a los cinco años y por tanto insuficiente para poder hablar de caducidad por tolerancia en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

A su vez, por la demandante se acredita en su amplia documental folios 1573 a 161 que su posición al respecto se puso ya de manifiesto antes incluso del registro de las marcas con denominación UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, pues la primera solicitud denegada con oposición de la actora es de 2008; además, en todas las ahora pretendidas de nulidad formuló respectivamente oposición, algunas con recurso de alzada. El conflicto desde luego es constante en la vía administrativa, y por tanto ni la falta de recurso contencioso administrativo, ni la falta de oposición a la creación de la Universidad

codemandada o el hecho de que en una entrevista pudiere un representante de la actora decir que el nombre no era ningún problema, nos permiten concluir que existía una actitud inequívoca de tolerancia. Y ello es así porque los dos primeros motivos no son suficientes, pues no agotar todas las vías está muy lejos de ser una tolerancia, ya que las razones para adoptar esta decisión pueden ser muchas, y entre ellas las menos probables son por una fluctuante y sobrevenida creencia en la compatibilidad de los signos o por un cambio de política brusco al respecto, y ello en cada caso a su debido momento. Por otra parte, la anecdótica referencia sobre la falta de oposición a ese nombre en una entrevista no puede tomarse en abstracto ya que valorada junto con una serie de actuaciones de mucha mayor envergadura y sostenidas en el tiempo hace imposible hablar de una posición inequívoca.

Tercero. Sobre el fraude procesal

Las demandadas argumentan que concurre un fraude procesal con la presentación de la demanda por cuanto que con ella pretende la actora “dejar sin efecto un acto legislativo dimanante del Parlamento de la Rioja”. Se refiere a la disposición con rango de Ley Autonómica de la Rioja de 2008 y -entendemos que también- al Decreto de la Consejería de Educación de ésta comunidad por la cual se creaba la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA.

El argumento es poco habitual aunque también lo es el conflicto entre dos Universidades. Con todo ha de desestimarse la excepción por cuanto que las normas citadas tenían por objeto la creación de la entidad codemandada, y en las mismas se le confería un nombre. Disposiciones ambas que sometidas a los principios de jerarquía normativa y competencia ni pretendían ni desde luego podían tener como efecto anteponerse a la normativa europea sobre Marcas Comunitarias, ahora Marcas de la Unión Europea. Por ello, el otorgamiento de un nombre a la entidad hoy demandada a través de tales disposiciones no se hacía ni se pretendía que tuviere como efecto que la denominación fuera inmune a la normativa aplicable en materia de compatibilidad de signos marcarios, entre otras cuestiones porque el Parlamento Autonómico carece de competencia al respecto y además se habría hecho en una norma jerárquicamente inferior al acervo normativo comunitario.

Por tanto la demandante no puede pretender dejar sin efecto una norma en una parte –la presunta imposición de una denominación de la Universidad dejándola al margen de la normativa marcaria- que no lo tiene, y nadie lo ha entendido así en ningún momento, ni tampoco lo solicita formalmente en el presente la actora. Pero de haber sido así, y haber pretendido el Parlamento y el Gobierno de la Rioja algo tan absolutamente falto de cualquier fundamento jurídico, obviamente que la demandante tendría sus recursos para hacer valer sus derechos al respecto. No a través del presente, es cierto, pero en cualquier caso habría de pedirlo expresamente.

Y una inadecuación de procedimiento no es nunca por sí solo un fraude procesal.

Cuarto. Sobre la excepción de caducidad por falta de uso de la marca 8594624 UNIRIOJA.

El artículo 127. 3 del REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 de marca de la Unión Europea establece:

En las acciones citadas en el artículo 124, letras a) y c), la excepción de caducidad de la marca de la Unión, presentada por una vía que no sea la demanda de reconvencción, será admisible en la medida en que el demandado alegue que la marca de la Unión puede caducar por falta de uso efectivo en el momento en que se interpuso la acción.

En el presente se alega la caducidad por parte de las codemandadas sin interponer reconvencción, si bien como excepción de una acción infracción.

La marca, denominativa, fue concedida el 24 de agosto de 2010, habiendo sido solicitada el 5 de octubre de 2009, y la demanda es de 6 de julio de 2017. La caducidad se produce por el transcurso de 5 años sin utilizar la marca en el tráfico económico tal y como establece el artículo 58 del RMUE:

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca de la Unión si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvencción, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvencción, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvencción;

b) si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;

c) si, a consecuencia del uso de la marca que haga su titular o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios.

Las propias codemandadas aportan un documento, el nº 10, que demuestra que la demandante utiliza el nombre de dominio *www.unirioja.es*, si bien es cierto que no consta fecha alguna, sí que aparece claramente que se hace para la promoción de servicios propios de su actividad para los que está registrada la marca en clase 41. Es por tanto una utilización en el tráfico económico que encaja dentro de los conceptos de uso delimitados por el artículo 18 del RMUE. Parecería que la falta de concreción de la fecha nos llevaría a estimar esta excepción, pero la redacción del artículo 58.1 a) nos permite concluir que ha de ser igualmente desestimada porque aunque fuere un uso posterior al 20 de agosto de 2015, al haberse reanudado en el intervalo entre esta fecha y la presentación de la contestación de la demanda y no tenerse constancia alguna de que esa reanudación se haya producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvenición (ya que al respecto nada alegan ni prueban las codemandadas, que según el artículo 217.3 tenían la carga de hacerlo), para resolver la presente debemos concluir que se trata de un uso suficiente a los efectos de caducidad.

A mayor abundamiento, la demandante sí acredita el uso del signo UNIRIOJA del que al menos en uno de ellos se tiene constancia cierta de su fecha aproximada (2014) al ser una promoción de la SEMANA DE LA CIENCIA del 31 al 4 de noviembre de 2014 en donde se incluye el signo en las direcciones y perfiles de FACEBOOK y TWITTER.

Quinto. Sobre la acción de infracción.

Una infracción que aunque se ejercita frente a ambos codemandados, únicamente se acredita el empleo de los signos en el tráfico económico por parte de UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A. en tanto que a la codemandada PROEDUCA SUMMA, S.L. parece que sólo se le atribuye la titularidad de las marcas, que por sí sola no es un acto de uso de las mismas en el tráfico económico, ni por tanto está incluido en el *ius prohibendi* del titular marcario según los términos del artículo 9 del RMUE.

Sentado lo anterior, partimos del REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 de marca de la Unión Europea. Todo signo empleado en tales términos está sometido al examen de compatibilidad recogido en el artículo 9 del mismo texto legal.

La identidad aplicativa en clase 41 pero la ausencia de identidad de los signos y la falta de alegación de notoriedad de los signos de la demandante (sólo se habla en el punto VI. A) de la reputación de la Universidad de la Rioja, no de sus signos), hacen que sólo resulte de aplicación del artículo 9.1 b).

Establece así el artículo 9.1 b) del Reglamento el derecho del titular de la marca de impedir el uso cuando *el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;*

La directiva 2005/29/CE ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999). Parte el TJUE del consumidor *normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz*, es decir que, en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una “diligencia media” del consumidor.

Estableció la SAP de Alicante Sección 8ª en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005: *" Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:*

1.- 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.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una 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 cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual

y, en su caso, evaluar 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.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales ."

Las semejanzas entre los signos y entre las clases son muy destacados particularmente apreciando la notoriedad de la marca. Así, destaca la SAP Alicante de 05 de julio de 2013:

De cualquier modo, como indica la STJCE de 18 de junio de 2009 (Asunto L'Oreal), la violación de la marca notoria exige un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca notoria sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca notoria tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (véanse las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 29 y 31, y adidas y adidas Benelux, apartado 41).

a) Sobre la posible infracción del signo denominativo UNIRIOJA con el empleo del signo "UNIR".

El Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 1 de junio de 2017 desestimaba el recurso de casación interpuesto por la hoy codemandada Universidad Internacional de La Rioja, S.A. y ratificaba la Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 1 de diciembre de 2016 que ratificaba la resolución de la EUIPO por la que se denegaba el registro de la marca mixta solicitada por Universidad Internacional de La Rioja, S.A. al apreciar incompatibilidad con el signo denominativo UNIRIOJA de la hoy demandante, y lo hacía con estos argumentos:

Sobre la comparación de los signos controvertidos

46A la vez que sostiene que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la percepción de los consumidores pertinentes, la demandante le reprocha haber incurrido en errores en el análisis de la comparación visual, fonética y conceptual de los signos. Según la demandante, las comparaciones de los signos se limitaron indebidamente a los elementos «unir» y «unirioja».

47En el caso de autos, los signos que cabe comparar figuran en los apartados 2 y 6 anteriores.

48Según reiterada jurisprudencia, por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencia de 23 de marzo de 2012, ALIXIR, T-157/10, no publicada, EU:T:2012:148, apartado 21).

49En el presente asunto, contrariamente a lo alegado por la demandante, en el análisis visual, fonético y conceptual, la Sala de Recurso tuvo en cuenta acertadamente los signos en su conjunto, en particular en los apartados 32, 33 y 36 de la resolución impugnada, ya que, tras indicar que los signos en conflicto coincidían en la secuencia de letras «u», «n», «i» y «r», la Sala de Recurso señaló que todos los demás elementos que los componían eran diferentes.

50En el apartado 29 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso también consideró fundadamente que las marcas en conflicto eran similares dado que la impresión de conjunto producida por el signo solicitado estaba decisivamente influenciada por la presencia del elemento «unir». En definitiva, la Sala de Recurso confirmó, en el apartado 38 de la resolución impugnada, que, al menos para una parte sustancial del público pertinente, los signos en cuestión, tomados en su conjunto, eran similares.

Similitud visual

51La Sala de Recurso concluyó que, visualmente, los signos en conflicto eran similares en un grado moderado. Los signos coinciden en la secuencia de letras «u», «n», «i» y «r», letras que, en opinión de la Sala de Recurso, constituyen un elemento distintivo y visualmente llamativo de la marca solicitada. En cambio, a su entender, los signos en conflicto son diferentes en todos los demás elementos denominativos y figurativos.

52Por su parte, la demandante considera que el impacto visual o gráfico es totalmente diferente, habida cuenta del número de palabras que componen los dos signos controvertidos considerados en su conjunto y de la diferente longitud del término «unirioja»

y del término «unir». Además, la demandante opina que los signos difieren por la presencia de la letra «o» en el signo UNIRIOJA. Por último, entiende que la representación y el diseño del elemento «unir» son originales y distintivos.

53La EUIPO y la coadyuvante refutan estos argumentos.

54A este respecto, en cuanto a la marca solicitada, procede observar que la estilización y las características gráficas —como el tipo de letra y el color azul— del elemento denominativo «universidad internacional de la rioja» son relativamente banales, de modo que no son aptas para desviar la atención de los consumidores del elemento denominativo «unir» [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2016, Gervais Danone/EUIPO — Mahou (B'lua), T-803/14, no publicada, EU:T:2016:251, apartado 41]. Pues bien, debido en particular a la estilización del elemento denominativo «unir», que se distingue por el uso de caracteres negros en mayúsculas y en negrita y por un tipo de letra bastante original, este elemento de la marca solicitada se impone visualmente como elemento dominante.

55En cuanto a la marca denominativa anterior, en su calidad de marca denominativa, está constituida exclusivamente de letras, palabras o asociaciones de palabras, escritas en caracteres de imprenta de tipo normal, sin elemento gráfico específico. La protección que confiere el registro de una marca denominativa atañe a la palabra indicada en la solicitud de registro y no a los aspectos gráficos o estilísticos particulares que dicha marca pudiera revestir en su caso [véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de abril de 2005, Faber Chimica/OAMI — Industrias Químicas Naber (Faber), T-211/03, EU:T:2005:135, apartados 36 y 37; de 13 de febrero de 2007, Ontex/OAMI — Curon Medical (CURON), T-353/04, no publicada, EU:T:2007:47, apartado 74, y de 22 de mayo de 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OAMI (RadioCom), T-254/06, no publicada, EU:T:2008:165, apartado 43].

56Por lo tanto, la marca UNIRIOJA no reivindica ninguna representación gráfica o color específicos en el sentido de la regla 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1). En efecto, visualmente, la marca denominativa anterior presenta una sola palabra de naturaleza evocadora o alusiva, «unirioja», y comparte con la marca solicitada las cuatro primeras letras.

57Aunque la presencia de otros elementos en la marca solicitada no es insignificante en la impresión de conjunto que producen los signos en conflicto, esas diferencias no bastan para neutralizar una cierta similitud visual creada por la coincidencia de una secuencia de letras, a saber, «u», «n», «i» y «r».

58Por consiguiente, procede observar que la apreciación de la Sala de Recurso en lo relativo a la similitud visual moderada entre los signos en conflicto no adolece de error.

Similitud fonética

59En la comparación fonética, la Sala de Recurso consideró que la pronunciación de los signos en conflicto era semejante en cuanto al sonido idéntico producido por la secuencia de letras «u», «n», «i» y «r» y divergía en los demás elementos.

60La demandante sostiene que la Sala de Recurso, en su análisis, no tuvo en cuenta la forma en que los consumidores medios pronunciarán las marcas, que será diferente según los conocimientos de español. Además, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber ignorado elementos que componen la marca solicitada. La demandante insiste igualmente en la diferente sonoridad que ofrece un conjunto de seis palabras frente a una sola palabra.

61En sentido estricto, la reproducción fonética de un signo complejo corresponde a la de todos sus elementos denominativos, con independencia de sus peculiaridades gráficas, que más bien son objeto de un análisis visual del signo [sentencia de 25 de mayo de 2005, Creative Technology/OAMI — Vila Ortiz (PC WORKS), T-352/02, EU:T:2005:176, apartado 42].

62A este respecto, la demandante no puede afirmar que la Sala de Recurso pasó por alto, incomprensiblemente, el hecho de que el elemento «universidad internacional de la rioja» sólo se pronuncia en la marca solicitada. Por el contrario, como consta explícitamente en la resolución impugnada, la Sala de Recurso únicamente reconoció una similitud fonética de grado medio, cuando no bajo, entre los signos en conflicto precisamente por el hecho de que existía una divergencia en la pronunciación de los demás elementos de la marca solicitada.

63Además, aunque no cabe concluir que exista una identidad fonética entre las marcas en conflicto, sí existe una cierta similitud entre éstas, como consecuencia de la pronunciación idéntica de la secuencia de letras «u», «n», «i» y «r», que es común a ambas marcas y tiene un carácter dominante en el contexto de la marca solicitada.

64Por consiguiente, contrariamente a lo aducido por la demandante, la Sala de Recurso no incurrió en error al no constatar acusadas diferencias fonéticas entre los signos en conflicto.

Similitud conceptual

65En los apartados 35 a 37 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto presentaban una similitud en cuanto a los conceptos similares evocados por el término «unir». Sin embargo, dado que el término «uni» es una abreviación común de la palabra «universidad» en ciertos Estados miembros, según la Sala de Recurso, la similitud entre los signos será percibida sólo por aquella parte del público pertinente que sea capaz de entender que los elementos denominativos «unir» y «unirioja» se refieren a una universidad de La Rioja. La Sala de Recurso admitió, en los apartados 35 y 37 de la resolución impugnada, que aquella parte del público pertinente que no tenga conocimientos de español no será capaz de percibir el elemento denominativo «unir» como un verbo, sino que lo percibirá como un elemento de fantasía o como una referencia a una universidad de La Rioja. En el apartado 37, reconoció que, para los demás consumidores, los signos en conflicto no presentarán conceptos afines. Por último, en el apartado 41 de la

resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó explícitamente que los signos en conflicto eran prácticamente idénticos conceptualmente.

66La demandante aduce que los signos en conflicto son completamente diferentes. En particular, indica que el impacto conceptual de la marca solicitada será diferente porque los consumidores españoles entenderán que el término «unir» significa en español «juntar dos cosas o personas», mientras que el término «unirioja» incluido en la marca denominativa anterior describe, según la demandante, los servicios de la Universidad de La Rioja.

67En cuanto a aquella parte de los consumidores de la Unión que es capaz de atribuir un significado al término «unir», cabe considerar que es cierto que, tomado aisladamente, este término incluido en la marca solicitada podría entenderse con el sentido indicado por la demandante. Sin embargo, aun recordando que el público hispanohablante no constituye más que una parte del público pertinente, es preciso señalar que lo aducido por la demandante no puede invalidar el análisis de la Sala de Recurso. Dicho de otro modo, habida cuenta de los elementos que componen la marca solicitada, considerados en el contexto de las características de los productos y servicios objeto de dicha marca, no puede descartarse que el público hispanohablante entienda que el término «unir» hace referencia a una universidad situada en La Rioja.

68Efectivamente, como resulta de la resolución impugnada, la expresión descriptiva «universidad internacional de la rioja» ayuda a los consumidores a entender el elemento «unir». Así, «universidad internacional» hace referencia a un centro de enseñanza superior que desarrolla sus actividades en la esfera internacional y la expresión «de la rioja» sirve para identificar la localización geográfica en La Rioja. Por consiguiente, se entenderá que esos elementos de la marca solicitada hacen referencia a la Universidad Internacional de La Rioja, puesto que, como indicó acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 27 de la resolución impugnada, con excepción de las palabras «de la», cada uno de los términos que constituyen el signo controvertido puede entenderse fácilmente en la mayoría de las lenguas de la Unión.

69En cuanto a la marca denominativa anterior, en su calidad de signo formado por una combinación inventada de dos elementos, a saber, «uni» y «rioja», se entenderá, como indicó la Sala de Recurso, como una referencia a una universidad situada en La Rioja. El término «uni», percibido como una abreviación de la palabra universidad, será entendido en este sentido en la mayor parte de las lenguas de la Unión (en particular, lenguas tales como el inglés, el francés, el español, el alemán, el polaco, el rumano, el checo, el eslovaco o el lituano). Por su parte, el término «rioja» remite a la región española de La Rioja, que para una parte sustancial del público pertinente evoca, en particular, la producción de vino.

70Por otra parte, la jurisprudencia nacida a raíz de la sentencia de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — DaimlerChrysler (PICARO) (T-185/02, EU:T:2004:189), citada por la demandante, no puede desvirtuar las anteriores consideraciones.

71De acuerdo con dicha jurisprudencia, las diferencias conceptuales apreciadas entre dos signos únicamente pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas que existan entre ellos cuando al menos uno de esos signos tenga un significado claro y determinado para el público pertinente, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25, apartado 20). A la luz de lo anterior, ése no es el caso de los signos controvertidos, habida cuenta, en particular, de su grado de similitud conceptual.

72En estas circunstancias, debe confirmarse la conclusión de la Sala de Recurso de que, al menos para una parte del público pertinente, los signos son prácticamente idénticos conceptualmente.

73Por consiguiente, no puede acogerse la alegación de la demandante basada en el análisis erróneo de la comparación de los signos controvertidos.

Apreciación global del riesgo de confusión

74La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o 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 [véase la sentencia de 21 de junio de 2012, Kavaklidere-Europe/OAMI — Yakult Honsha (Yakut), T-276/09, no publicada, EU:T:2012:313, apartado 52 y jurisprudencia citada].

75Por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (auto de 7 de mayo de 2015, Adler Modemärkte/OAMI, C-343/14 P, no publicado, EU:C:2015:310, apartado 38).

76Cabe señalar que, como recuerda pertinentemente la EUIPO, en función de la identidad de los productos o servicios de que se trate, incluso una similitud moderada entre signos puede entrañar un riesgo de confusión [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2012, tesa/OAMI — Superquímica (tesa TACK), T-555/11, no publicada, EU:T:2012:594, apartado 53]. Pues bien, contrariamente a lo afirmado por la demandante, existe cierta similitud entre las marcas en conflicto, tal como se desprende de los apartados 51 a 73 anteriores. Como indicó fundadamente la Sala de Recurso en el apartado 41 de la resolución impugnada, la similitud entre los signos en conflicto, en particular su similitud conceptual, no puede ser contrarrestada por la existencia de determinadas diferencias visuales y fonéticas.

77Por otra parte, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión por parte del público pertinente en el caso de marcas compuestas por una misma secuencia de letras, la marca solicitada ha de distinguirse visualmente de forma suficientemente clara de la marca anterior [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de mayo de 2011, Emram/OAMI —

Guccio Gucci (G), T-187/10, no publicada, EU:T:2011:202, apartado 60]. Esto no es lo que sucede en el caso de autos.

78A la luz de las anteriores consideraciones, es preciso observar que, habida cuenta de la identidad de los productos y servicios de que se trata, por un lado, y de la similitud visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto, por otro lado, existe un riesgo de confusión entre esos signos tanto para el público en general como para el público compuesto por consumidores con un nivel de atención elevado.

79En cuanto a la cuestión de tener en cuenta el proceso decisorio de los consumidores, en el que la demandante destaca el nivel de atención particularmente elevado de una parte del público pertinente basándose en la situación de los futuros estudiantes, no se trata más que de uno de los supuestos que pueden barajarse durante el análisis del riesgo de confusión en relación con los servicios educativos.

80Por otra parte, aun admitiendo que el riesgo de confusión pudiera ser menor en el supuesto particular de un estudiante que toma una decisión sobre su futuro programa de estudios, tampoco podría excluirse el riesgo de confusión, habida cuenta de la identidad de los productos y servicios de que se trata, por un lado, y de la similitud, en particular conceptual, entre los signos en conflicto, por otro lado.

81Por consiguiente, la Sala de Recurso concluyó acertadamente, en el apartado 45 de la resolución impugnada, que podía existir un riesgo de confusión para el consumidor medio de los productos y servicios considerados y para el consumidor profesional que, a pesar de tener una atención más elevada, será propenso a considerar que los productos y servicios en cuestión tienen el mismo origen empresarial o que están proporcionados por empresas que tienen algún tipo de vínculo económico.

82Por último, la demandante refuta el análisis de la Sala de Recurso relativo al carácter distintivo de la marca denominativa anterior, aduciendo, en particular, que, dado que el signo UNIRIOJA está compuesto por dos elementos, «uni» y «rioja», la Sala de Recurso debería haber concluido que la capacidad distintiva del signo era reducida y que, por lo tanto, su capacidad para oponerse al registro lo era igualmente.

83A este respecto, cabe señalar que, según la jurisprudencia, el reconocimiento de un escaso carácter distintivo de la marca anterior no impide, por sí solo, que se declare la existencia de riesgo de confusión (véase, en este sentido, el auto de 27 de abril de 2006, L'Oréal/OAMI, C-235/05 P, no publicado, EU:C:2006:271, apartados 42 a 45), puesto que, si bien para apreciar el riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior, éste es sólo uno de los elementos que intervienen en dicha apreciación. Por lo tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular debido a la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate (sentencia de 28 de abril de 2016, B'lue, T-803/14, no publicada, EU:T:2016:251, apartado 41).

84Se desprende de todo lo anterior que la Sala de Recurso estimó fundadamente que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto según lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

Argumentos todos ellos que no podemos si no darlos por reproducidos no sólo por razón del órgano del que proceden sino por su autoridad intrínseca. Y a su vez debemos considerarlos plenamente aplicables para resolver la existencia de una infracción marcaria por el empleo del signo UNIR, sólo o acompañado de otras referencias tales como “UNIR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA”, “UNIR LA UNIVERSIDAD EN INTERNET” o “UNIR LA UNIVERSIDAD ONLINE”.

Es por ello que compartimos que existen moderadas similitudes gráficas, y visuales, sustanciales similitudes fonéticas y una cuasi identidad conceptual entre la marca de la actora, que es denominativa, y la demandada, en donde el elemento gráfico es meramente secundario y en donde “UNIR” por su tamaño de letra destaca sobremanera. Coincidiendo así íntegramente el elemento principal y más característico del signo solicitado con las primeras cuatro letras del signo UNIRIOJA.

b) Sobre la posible infracción del signo mixto “UR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA U.R.” con el empleo del signo “UNIR”

Las semejanzas en este caso son mínimas. Atendiendo a los términos de la demanda y a las marcas invocadas, la comparación entre el signo empleado y el registrado nos ha de llevar a una desestimación de la pretensión en este punto, ya que nos encontramos por un lado con un signo mixto, con una cierta presencia de un elemento gráfico en la composición, y un elemento denominativo muy extenso en donde los dos únicos punto de coincidencia se puede encontrar en “U.R.” por una parte o en “UNIVERSIDAD DE LA RIOJA” por otra. En el primer caso UR y UNIR presentan ciertos puntos en común al coincidir la primera y última letra, pero al tratarse de un signo acrónimo en ambos casos y existir una diferencia en el 50% de la composición, ha de descartarse cualquier semejanza si tenemos en cuenta que en los acrónimos de universidades siempre ha de encontrarse presente como primera letra la “U”.

En el segundo caso, no puede hablarse de similitud de ningún tipo en lo conceptual por el hecho de que efectivamente “UNIR” pudiere sugerir que está formado por la composición de la primera letra de “Universidad” y las tres primera de “La Rioja”. Y lo descartamos porque es una asociación demasiado débil como para extenderle la protección de un signo ya de por sí por extrema debilidad como es el de la demandante, que consiste en el empleo de términos descriptivos adaptados a la tradición milenaria de denominar a una universidad como tal universidad y añadiendo únicamente el lugar de su sede.

c) Sobre la posible infracción del signo mixto “UNIRIOJA” con el empleo del signo “Universidad Internacional de la Rioja”

Se trataría de un posible riesgo de confusión sobre el origen empresarial que tendría sustento únicamente en una posible identidad conceptual por cuanto que efectivamente sería posible una interpretación del consumidor medio que consistiere en que UNIRIOJA está conformada por las dos primeras, la primera y las cinco palabras integrantes respectivamente del signo “Universidad Internacional de la Rioja”. Y ello en una comparación en donde habría que descartar cualquier similitud gráfica o fonética.

Presenta el signo UNIRIOJA, aparentemente, algo menos de debilidad que el mixto “UR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA U.R.” en donde apenas el elemento gráfico le confiere cierta singularidad. Ello le hace más sensible jurídicamente a las semejanzas y más susceptible de ser protegido en caso de que las mismas concurren. Y sin embargo, y siendo ello así, no puede hablarse de un riesgo de confusión en el ámbito conceptual que permita hablar de infracción atendiendo no sólo a las demás diferencias destacadas, sino a que la evocación por excelencia del signo es de los términos “Universidad” y “La Rioja”, términos compartidos por ambas partes por cuanto que el diminutivo UNI- (o U-) es el que de verdad se asocia a la palabra UNIVERSIDAD y no UN-. Y es por eso que existiendo dos Universidades en esta Comunidad Autónoma y no incluyendo el signo protegido por la actora el acrónimo UR que sí utiliza la actora en su forma habitual de mostrarse en el mercado, podemos concluir que el signo sigue teniendo una extraordinaria debilidad por cuanto que no se distingue en exceso de un competidor. En todo caso, la evocación “Universidad Internacional de la Rioja” al ver UNIRIOJA es sin duda de una intensidad muy menor en el consumidor medio, que con mayor probabilidad interpretará que ese signo se forma exclusivamente por las palabras “Universidad” y “Rioja” por lo que siendo un riesgo muy bajo de confusión, ha de descartarse la misma.

d) Sobre la posible infracción del signo mixto “UR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA U.R.” con el empleo del signo “Universidad Internacional de la Rioja”

Varias son las razones por las que igualmente ha de descartarse la existencia de riesgo de confusión en este supuesto:

La primera atiende a una diferencia fonética y gráfica importante incluso predicable en la forma meramente denominativa en que la demandada pudiere emplear el signo controvertido, porque la ausencia de “U.R.” y la presencia de “Internacional” arrojan unas diferencias destacables entre dos signos que sólo coinciden en elementos descriptivos imprescindibles para cumplir su función como marca (el descriptivo “Universidad”, que además siempre ha de ir en primer lugar) o no imprescindibles pero de uso tradicional en el sector (la ubicación). Es decir, la coincidencia afecta a los elementos descriptivos, no a los que confieren su singularidad a signo.

En segundo lugar, porque es cierto que la denominación de la actora es solamente Universidad de la Rioja, aunque emplee (y registre como marca junto al mismo) el signo U.R., pero ello nos enfrenta nuevamente a un signo de extraordinaria debilidad cuando no va acompañado de las siglas U.R., y es precisamente por ello, y porque se trata de una práctica muy habitual y abrumadoramente mayoritaria en los centros de enseñanza universitaria, que

hemos de concluir que el hecho de la -aparentemente simple- introducción de una sola palabra entre “Universidad” y “Rioja”, tiene una gran relevancia. O dicho de otro modo, entre la descriptiva de la actividad y del lugar, en el caso de las universidades, la palabra que se intercala es entendida por el consumidor medio como determinante a la hora de evocar el origen empresarial de los servicios ofrecidos, y no meramente descriptiva ni ornamental.

No puede en cualquier caso obviarse que “Internacional” no posee la misma fuerza distintiva que otras palabras con la misma finalidad y ubicación en otras universidades como “Complutense”, “Autónoma” o “Católica”, por la sencilla razón de que hoy día, con los conocidísimos programas tipo Erasmus y con las enseñanzas *on line*, todas las universidades podrían atribuirse la condición de internacionales. Y sin embargo, según los usos y prácticas del sector perfectamente conocidos por el consumidor medio, se trata de una palabra que confiere al signo una personalidad propia y distintiva y contribuye a disipar un riesgo de confusión en el que el consumidor nunca caerá pues sabe que es muy habitual que hoy día existan varias universidades en un mismo territorio y lo que las diferencia son elementos tales como los citados, o como “pública”, “privada” (menos habitual) o como nombres de intelectuales o personajes históricos ilustres vinculados al lugar.

Sexto. Sobre la nulidad de las marcas Nacionales M3052025 (8) “UNIR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA”, M3078203 “UNIR LA UNIVERSIDAD EN INTERNET”, M3504313 “UNIR LA UNIVERSIDAD ONLINE”

a) Por nulidad relativa

El art. 52 LM establece las causas de nulidad relativa, dispone:

El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.

Por su parte el referido artículo 6 establece:

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

(...)

b) Que, 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.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas comunitarias.

Toda vez que el riesgo de confusión analizado en el determinante tanto de la nulidad como de la infracción fue objeto de apreciación por el Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 1 de junio de 2017 que desestimaba el recurso de casación interpuesto por la hoy codemandada Universidad Internacional de La Rioja, S.A. y ratificaba la Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 1 de diciembre de 2016 y que el mismo se refería a una solicitud de signo que era idéntico ala marca española M3052025, han de compartirse sus conclusiones también en el ejercicio de la acción de nulidad respecto de esta marca y de las otras dos, pues en ellas, con el mismo elemento gráfico y la misma presencia e importancia del signo UNIR, sólo se incorporan, y en letras menores, elementos descriptivos insuficientes para hablar de una situación diferente, pues se trata de elementos con nula *vis atractiva* y capacidad diferenciadora, que no confieren ninguna personalidad propia al signo ni apuntan ninguna información sobre su origen empresarial.

b) Por el registro de mala fe

Regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece el artículo 51 de la misma:

El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:

(...)

b) *Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.*

Declara el Tribunal Supremo en STS de 5 de septiembre de 2013:

La norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contenía la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE, quedó incorporada al artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Como expusimos en la sentencia 414/2011, de 22 de junio, esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no sólo a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio, ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -.

En la sentencia 82/2011, de 28 de febrero, destacamos que la mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa, durante la vigencia de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - artículos 3 y 48, apartado 2 -, fue elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51,

apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001 , de modo que, como también precisamos en la sentencia 815/2012, de 16 de enero, esta última norma constituye una novedad en nuestro sistema de marcas.

Parafraseando a Bercovitz Rodríguez Cano, al respecto de la mala fe en el registro, tanto la doctrina (Fernández Novoa, Massaguer Fuentes, entre otros) como la jurisprudencia española (STS de 2 de diciembre de 1999) y comunitaria (resoluciones de la división de Anulaciones de la OAMI de 28 de marzo de 2000, caso *Trillium*) se han mostrado de acuerdo en que incluye tanto la ausencia de la llamada buena fe subjetiva (conocida en lengua alemana como *Guter Glaube*) como objetiva (*Treu und Galuben*), exigiendo la primera el conocimiento por parte del solicitante de que existían derechos preferentes en favor de terceros y la segunda un comportamiento contrario a las exigencias de la honestidad, lealtad y corrección tanto frente a la OEPM o frente a terceros.

Analizando los hechos nos encontramos con que la demandante sustenta su pretensión de mala fe en el registro en el hecho de que existía una relación de competencia entre las dos universidades, teniendo cierto renombre la actora; en la elección de un nombre social y un acrónimo muy próximos, en la identidad conceptual; en las semejanzas denominativa, conceptual, fonética y gramática; en el hecho de ofrecer las mismas titulaciones el primer año; en la circunstancia de coincidir en el modo de enseñanza virtual y en la inexistencia de campus propio.

- En lo concerniente a vulneración la buena fe subjetiva o *Guter Glaube*, no cabe ninguna duda de que ocurre en este supuesto porque es imposible que la codemandada no tuviera conocimiento de la existencia de otra Universidad en la Rioja, hecho que no necesitaría ni siquiera una práctica probatoria para darlo por probado (no obstante es muy destacable la presencia de la actora en el territorio, como se acredita documentalmente) o el empleo de una diligencia mínima por parte de los codemandados.

- Es en lo referente a la inobservancia de la buena fe objetiva o *Treu und Galuben*, donde deben rechazarse los argumentos expuestos por la actora, porque la elección de las denominaciones y los signos acrónimos se ajustan a prácticas propias del sector, tal y como se ha expuesto anteriormente, en tanto que el hecho no acreditado de la coincidencia de titulaciones o la ausencia de campus o la formación *on line* en modo alguno pueden mostrar mala fe alguna sino una vocación de competencia en el primer caso, totalmente legítima, y una opción de negocio, la conformada por los otros dos motivos, muy extendida que no puede en modo alguno asociarse a la demandante.

Finalmente las supuestas coincidencias se traen de la causa de nulidad relativa a ésta de nulidad absoluta como argumentos que se supone coadyuvan a la concurrencia de mala fe, no obstante lo cual, las referencias a la compatibilidad de los signos expuestas anteriormente deben igualmente darse aquí por reproducidas, y en cuanto a los que sí son incompatibles, debemos concluir que no sólo por el hecho de que parte (y no todos) de los signos registrados y empleados generen riesgo de confusión no se puede hablar de una vulneración de la mala fe, sino que se trata de un argumento que ha de descartarse por completo, particularmente en este caso donde la cuestión es tan discutible y se ha apreciado sólo respecto a un signo de uso muy minoritario por parte de la actora.

Séptimo. Sobre los daños y perjuicios

Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas procede estimar la pretensión de la actora en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la Propiedad Industrial.

Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbrica *Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios*

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Acreditado requerimientos previos (páginas 2005 a 2030 y 2015 a 2022 de la documental aportada) y no habiendo sido discutida la utilización de los signos infractores por la demandada, que es además la primera y única comercializadora procede estimar la pretensión indemnizatoria en los siguientes términos:

Los gastos por burofaxes y actas notariales habrán de acreditarse en ejecución con factura, y a la vista de los mismos se decidirá si eran o no necesarios para la preparación del procedimiento.

El coste de oportunidad que reclama la demandante tendrá que demostrarse y no puede comprender la actuación en el presente procedimiento que queda cubierto por las costas. Deberá acreditarse tales horas empleadas, por quién y el importe de su salario en tal periodo de tiempo. El problema es el probatorio, y ya en sede de ejecución es muy difícil demostrar este extremo, que no requería diferirlo a ejecución pues no afectaba a la confidencialidad de los libros de comercio de la codemandada. Con todo, téngase presente que con una simple declaración privada o *affidavit* se puede tener por demostrado si lo niega la contraparte. En cualquier caso han de demostrarse también esos trabajos y gestiones realizados.

El porcentaje del 1% de la cifra de negocios que se liquidará en ejecución de sentencia por la propia actora tras efectuar requerimiento de exhibición al amparo del 328 y

329 de la LEC. La exhibición será reservada y en la oficina judicial y comprenderá el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias cotejado con una copia del Libro Registro de Facturas en el que, en las que se estime oportuno por la demandante, se podrá haber eliminado todo dato sobre el comprador o vendedor de la misma.

Obtenida una cifra final, se despachará ejecución en la que en el plazo de la oposición la demandada podrá articular y alegar cuantas cuestiones no le parezcan ajustadas a los términos de la presente. Si lo solicitaren las partes, en tal caso será posible la celebración de vista, que asegura la plenitud de los derechos de alegación y prueba y la adecuada defensa de los intereses de cada parte, a la vez que ha permitido la salvaguardia, hasta al menos haber recaído sentencia, de la confidencialidad de los libros de comercio, en los términos de los artículos 30 y ss del CCom.

Lo mismo se hará con la liquidación de los daños y perjuicios en forma de ganancias dejadas de obtener, si bien no en la forma solicitada por la actora, por cuanto que habrá de tener en cuenta también los gastos, de forma que se liquidarña teniendo en cuenta el beneficio neto por alumno.

Finalmente, la publicación se solicita que sea en EL PAÍS y en el diario de LA RIOJA. Atendiendo a los criterios de proporcionalidad consagrados por la jurisprudencia, y por las razones expuestas sobre las circunstancias de la infracción se estima que procede sólo del Fallo y en el diario de LA RIOJA.

Octavo. Sobre las costas.

En aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la estimación parcial de la demanda frente a mabas codemandadas, no se hace especial pronunciamiento en materia de costas

Fallo

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por Doña Cristina Penadés Pinilla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil UNIVERSIDAD DE LA RIOJA contra las mercantiles PROEDUCA SUMMA, S.L. y UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A. de tal manera que:

A) Declaro:

-Que la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA ostenta frente a la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A. y a PROEDUCA

SUMMA, S.A. un derecho preferente y exclusivo sobre los distintivos “UNIVERSIDAD DE LA RIOJA” y “UNIRIOJA” que deriva de los registros de las marcas de la Unión Europea nº 5.231.873 “UR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA U.R.” y 8.594.624 “UNIRIOJA”.

-La nulidad de las Marcas Nacionales M3052025 (8) “UNIR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA”, M3078203 “UNIR LA UNIVERSIDAD EN INTERNET”, M3504313 “UNIR LA UNIVERSIDAD ONLINE” por haber incurrido en la causa de nulidad relativa.

-Que el uso por parte de la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A. de la denominación “UNIR” a título de marca para distinguir productos y servicios de enseñanza universitaria constituye una violación de los derechos de marca de la actora en tanto que titular registral de la marca de la Unión Europea nº 8.594.624 “UNIRIOJA”.

-Que tales actos han causado daños a la actora.

B) Condeno a la demandada UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A.:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar de manera inmediata en el uso y utilización de las marcas impugnadas en cualquiera de sus formas y manifestaciones de uso y utilización; debiendo retirar y destruir cualquier signo distintivo o rótulo o manifestación en el que consten dichas denominaciones tanto en sus locales como en sus bienes, así como cualquier documento relativo al tráfico mercantil, absteniéndose de utilizar cualquier denominación que suponga violación y/o genere confusión con las marcas preferentes de las que es titular la actora.

- A inutilizar y en su caso destruir los moldes, planchas, matrices, negativos o cualquier otro material empleado en la comercialización de los servicios ilícitamente marcados que no puedan ser empleados para otra finalidad o para reproducir signos no infractores, así como los utilizados para la preparación de los documentos promocionales o publicitarios en que consten dichos signos que cumplan estas características.

- Al resarcimiento de los daños y perjuicios hasta el cese efectivo de la infracción y que se liquiden en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento de Derecho Séptimo de la presente.

- A publicar el fallo de la sentencia en el diario LA RIOJA

C) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.

D) Desestimo las demás pretensiones ejercitadas contra las demandadas.

Una vez firme ofíciase a la Oficina Española de Patentes y Marcas

Notifíquese esta resolución partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman Salvador Calero García, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICANTE , a veintiuno de junio de dos mil dieciocho.