



Roj: **SAP GR 1509/2015 - ECLI: ES:APGR:2015:1509**

Id Cendoj: **18087370032015100234**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Granada**

Sección: **3**

Fecha: **16/10/2015**

Nº de Recurso: **410/2015**

Nº de Resolución: **216/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

**RECURSO Nº 410/2015**

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: J. ORDINARIO Nº 247/2013

PONENTE SR. ENRIQUE PINAZO TOBES.

**S E N T E N C I A Nº 216**

**ILTMOS. SRES.**

**PRESIDENTE**

**D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES**

**MAGISTRADOS**

**D. ENRIQUE PINAZO TOBES**

**Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO** Granada a 16 de octubre de 2015

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación nº **410/2015**, en los autos de Juicio Ordinario nº 247/2013, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de **TRANSFORMADOS DEL SUR, S.A. y PAUL & ESTHER, S.L.**, representados por la procuradora Dª . Rocío García-Valdecasas Luque y defendidos por el letrado D. Carlos Lema Devasa; contra **RAFHAELO GUTTI, S.L.**, representado por la procuradora Dª . María José Rodríguez García y defendido por el letrado D. Alberto J. Rodríguez.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO:** Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 21 de mayo de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " **Se estima parcialmente** la demanda formulada por Dña. Rocío García Valdecasas Luque, en nombre y representación del Transformados del Sur SA y Paul & Esther SL, contra Raphaelo Gutti SL. En consecuencia, **declaro** que Transformados del Sur SA, en su condición de titular de las marcas españolas nº 2.663.278 "Spagnolo", 2.921.219 "Spagnolo", 2.975.773 "Spagnolo" y 2.975.847, ostenta el derecho exclusivo y excluyente sobre dichos signos. Asimismo, **declaro** la nulidad parcial de la marca nº 2.989.643 "Camisería la española", exclusivamente para los productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza. Del mismo modo, **declaro** que Raphaelo Gutti SL infringe las marcas nº 2.921.219 "Spagnolo" y 2.975.773 "Spagnolo" y que dichos actos de infracción han ocasionado daños y perjuicios a Transformados del Sur SA. Por otra parte, **condeno** a Raphaelo Gutti SL a estar y pasar por dichas declaraciones, librándose oficio a la OEPM para que se anote la nulidad parcial antes mencionada. Asimismo, le **condeno** a cesar en la utilización de la marca nº nº 2.989.643 "Camisería la



española" para identificar en el mercado productos de la la clase 25 de la Clasificación de Niza así como a cesar en la utilización de la expresión "La española", siempre y cuando la misma aparezca con el tipo de letra y colores utilizados en las marcas nº 2.921.219 "Spagnolo" y nº 2.975.773 "Spagnolo" o enmarcada entre dos banderas españolas, tal y como aparece la marca nº 2.975.773 "Spagnolo". Del mismo modo, **condeno** a Raffhaelo Gutti SL a retirar del mercado todos los productos textiles y materiales en los que se hayan materializado las infracciones marcarias antes expuestas así como entregar dichos productos a la parte actora para proceder a su destrucción o, a su elección, para su cesión con fines humanísticos a una ONG. Finalmente, **condeno** a Raffhaelo Gutti SL a indemnizar a Transformados del Sur SA en la cantidad de 125.810,95 € así como a publicar el encabezamiento y fallo de la presente sentencia en los periódicos "El País" y "Diario de Sevilla", con unas dimensiones de 12cm x 12 cm, en la sección de economía o empresa, a costa de la demandada. Por último, cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón, quedando el original en el presente libro. Asimismo, y una vez sea firme la presente resolución, comuníquese la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el art. 61.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas".

**SEGUNDO:** Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por ambas partes actora y demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado respectivamente a la parte contraria que se opusieron, una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 3 de septiembre de 2015, y formado rollo se señaló para votación y fallo el día 15 de octubre de 2015.

Siendo Ponente el lltmo. Sr. Magistrado D. ENRIQUE PINAZO TOBES.-

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Validez de la marca 2.883.004 y uso de cualquier referencia española o a lo español, en los signos confrontados.

La parte actora pretende, en base a su registro de marca mixta prioritario, 2.663.278, que incorpora la traducción al italiano de la palabra español, "spagnolo", siendo su principal característica el especial diseño de la letra S, inicial, con grafía diferente, más grande e incorporando en su interior los colores de la bandera española, que se anule, la marca denominativa CAMISERIA LA ESPAÑOLA, debiendo la demandada, en definitiva, cesar en su uso, así como también en el empleo de la expresión "LA ESPAÑOLA", con gráfico, indeterminado, es decir con cualquier forma, ya que no estima suficiente la condena impuesta en la sentencia apelada al uso de tal expresión, empleando los mismos colores y enmarcado que los reflejados en sus marcas 2921219 y 2975773.

Pretende la demandante monopolizar, indebidamente, el concepto y la fonética del término español, creando una ventaja competitiva ilegítima en su favor, dando fuerza distintiva de manera improcedente a una expresión que desde luego hace referencia a la procedencia geográfica del producto.

Como recuerda la jurisprudencia europea, Sentencia TPICE 8 de septiembre de 2005, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 impide que los signos o indicaciones contemplados en éste precepto se reserven a una sola empresa por su registro como marca. Esta disposición persigue un objetivo de interés general que exige que todos puedan utilizar libremente tales signos o indicaciones.

La SAP, Civil sección 28 de Madrid de 4 de Julio del 2008, señala que: "Es posible registrar marcas que incluyan términos descriptivos, puesto que lo que prohíbe de modo absoluto el art. 5.1, en sus apartados b y c, de la Ley de Marcas es el registro como marca de los signos que se compongan "exclusivamente" de tales signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o descriptivos. Ahora bien, la posibilidad de registrar tales marcas no impide que las mismas tengan una menor "fuerza ofensiva" para impedir registros de marcas similares, puesto que tales términos directa o indirectamente descriptivos no pueden ser monopolizados y debe preservarse su libre uso por los intervinientes en el mercado (lo que se ha venido a llamar "imperativo de disponibilidad" o "Freihaltebedürfnis" de la doctrina marcaria alemana)".

El que la demandante haya podido registrar su signo en la OEPM no puede llevar a que excluya del tráfico mercantil y económico la posibilidad de que otros empresarios utilicen el término "español", puesto que se trata de un término relativo a la procedencia del producto, cuyo monopolio no ostenta el demandante, por lo que debe encontrarse a disposición del resto de los empresarios.

El termino, español, que es al que pretende equipar su signo distintivo la demandante, no puede cumplir la función propia de la marca, es decir indicar el origen empresarial de los productos o servicios para los que se concede, cuando lo que hace es solo mencionar su procedencia o relación con España.



Como hemos visto no es posible registrar exclusivamente el signo que pretende monopolizar la actora, art. 5.1 c) LM . La razón de ser de esta prohibición radica en la imposibilidad de ostentar en exclusiva estos signos, que es lo que aquí realmente pretende la demandante con el ejercicio de su acción, buscando gozar en exclusiva de la asociación del término español a sus productos.

Aquí como hemos razonado la traducción, fácilmente entendible para el público, al italiano, de la palabra "español", no tiene fuerza ofensiva suficiente como para impedir el uso de la última expresión por terceros pues, como señala la STJCE 6 de mayo de 2003 , <<Un monopolio tan amplio no sería compatible con un sistema de competencia no falseado, principalmente porque incurriría en el riesgo de crear una ventaja competitiva ilegítima en favor de un único operador económico>>, que es la que pretende alcanzar la demandante respecto de la palabra español, o cualquier derivado o equivalente de ella, como en este caso española.

Por tanto, discrepando de la valoración del apartado de hechos probados de la sentencia apelada, no podemos apreciar que exista riesgo de confusión por el mero hecho de emplear la parte demandada, en su registro de marca y en el tráfico económico, la expresión "la española", tomando en cuenta el verdadero de carácter distintivo oponible a terceros de la expresión spagnolo de la marca anterior, que no debe equipararse con el posible uso o registro indebido por la demandada de los elementos gráficos característicos de otras marcas de la demandante.

Aunque la actora alegó, hecho segundo de la demanda, la notoriedad de la marca, llamándola indebidamente denominativa, cuando sus registros son solo mixtos o exclusivamente gráficos, no la invoco como concurrente al tiempo de la solicitud del registro de marca de la demandada 2.883.004, ni en base a ello ejerció su acción de nulidad. En todo caso, al margen de los reconocimientos que en 2014 puedan haberse realizado sobre la notoriedad del signo "spagnolo", en comparación con termino idéntico, en todo caso la singularidad que puede haber alcanzado, por publicidad o implantación posterior, no permite, como hemos razonado, monopolizar la asociación, fonética (realmente es la que resulta por la coincidencia de letras) o conceptual, de tal expresión con la palabra "español", indicador de origen, carente de fuerza distintiva, y no permite concluir apreciando que las marcas confrontadas sean incompatibles. Pese al resultado de la testifical de la demandante, no cabe estimar, que el prototipo de consumidor, al que se refiere la Jurisprudencia, normalmente informado, razonable, atento y perspicaz, pueda asociar toda referencia española o a lo español, en productos, idénticos o similares, con los de la demandante, adjudicando así a la actora la exclusividad en el tráfico económico del empleo de tales indicaciones de dominio público.

Por tanto, no cabe apreciar ninguna de las infracciones mencionadas en el recurso de la demandante, en relación con el registro de la marca denominativa CAMISERIA LA ESPAÑOLA, o por el empleo por la parte demandada, en sus signos distintivos, de la expresión "la española", sin que por tanto pueda obtenerse la nulidad que aquí pretende, o prohibir el empleo de cualquier referencia española en los productos de cualquiera de sus competidores, entre ellos la demandada, aunque no emplee los elementos gráficos característicos de las marcas de la demandante, ni utilice la misma traducción elegida por la actora, alcanzado ella sola carácter distintivo, diferenciado respecto del término español.

**SEGUNDO.**- Nulidad de la marca de la demandada 2.989.643, estimada en la sentencia apelada. Confusión con los registros de marca prioritarios 2.921.219 y 2.975.773 de la demandante. Infracción de tales marcas, por el uso de la expresión "la española", empleando los mismos colores y tipo de letra que los reflejados en las marcas de la actora.

Damos por reproducido, extendiéndolo a la bandera española, art 5.1 i) LM , las consideraciones del fundamento anterior, sobre la imposibilidad de conceder a la demandante la exclusividad de signos y términos que no puede monopolizar.

En la marca prioritaria 2.921.219, concedida el 6 de julio de 2010, inicialmente debemos destacar que es una marca de las que la doctrina denomina pseudoderivadas. Estamos ante una evolución del registro anterior 2.663.278, que incorpora la traducción al italiano de la palabra español, "spagnolo". El nuevo registro marcario, apoyándose en la misma expresión italiana, en este caso cambia su grafía, eliminando el fondo negro, empleando mayúsculas del mismo tipo en todas las letras, que colorea, de izquierda a derecha, con la misma disposición cromática y tonos que los que conforman los de la bandera española.

En los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y por lo tanto atendiendo no sólo a la parte denominativa, sino también a las figuras o dibujos integrantes de las instituciones en pugna; estudio conjunto que habrá de conducir a la determinación real de sí es posible que se produzca error entre los consumidores, finalidad última que trata de evitar el precepto prohibitivo ( Sentencia de 19 de abril de 1985 , 2 de junio de 1986 y 20 de noviembre de 1991 ).



Aunque el elemento denominativo suele ser el considerado como núcleo de la marca, con la evolución del registro que aquí nos ocupa, el signo de especial eficacia individualizadora que justifica la sustantividad propia de la nueva marca, debemos estimar que se encuentra en la nueva representación gráfica del elemento denominativo, que como antes hemos visto hacía también referencia, aunque con insuficiente carácter distintivo, a lo español.

Rafael Gutti SL, que como ya hemos visto, tenía concedida, válidamente, la marca denominativa, CAMISERIA LA ESPAÑOLA, desde noviembre de 2009, también tenía concedida la marca 2.956.191, desde mayo de 2011, que incluye la representación gráfica de dos pequeñas banderas cruzadas. La mencionada demandada es requerida para que cese en la comercialización de los productos que imitan los de la demandante, haciendo especial mención a colores y etiquetas, recibiendo la comunicación, el 20 de junio de 2011, doc. 48 de los de la demanda, constando, doc. 13. de la demanda, el uso anterior por la actora de la expresión spagnolo, coloreada con la misma conformación gráfica que la marca 2.921.219. Nueve días después de ser requerida la demandada, procede solo a evolucionar sus registros marcarios anteriores (la denominación, CAMISERIA LA ESPAÑOLA y las dos pequeñas banderas cruzadas), introduciendo en el nuevo registro, 2.989.643, en las expresiones CAMISERIA y LA ESPAÑOLA (en mayúsculas como la expresión denominativa de la actora), la coloración de tales expresiones, y aunque parece ser que se registra con la impresión propia del blanco y negro, se hace, con idéntica disposición que los tonos que conforman las marca 2.921.219 de la demandante, usando después en sus productos los mismos colores que los de la última marca mencionada, que son los de la bandera española y del mismo modo, que en todo caso claramente aparecen evocados en la nueva gráfica de la marca 2.989.643.

Como en el caso anterior, estando también ante la evolución de registros de marca, el signo de especial eficacia individualizadora que justifica la sustantividad propia de la nueva marca, debemos estimar que también se encuentra en la nueva representación gráfica del elemento denominativo.

La actora también registra una nueva marca 2.975.773, pseudoderivada de la 2.921.219, que añade la ubicación, al final y al principio, antes y después de la expresión relativa al origen español, destacada en mayúsculas y coloreada de rojo y amarillo, dos banderas con la características y disposición cromática propia de los de la bandera española. La nueva representación gráfica del elemento denominativo, que como antes hemos visto hacía también referencia a lo español, es imitada por la demanda, doc. 34 de los de la demanda, enmarcando del mismo modo la expresión "LA ESPAÑOLA".

Por tanto, teniendo en cuenta que, en la apreciación global del riesgo de confusión, debemos tomar en consideración, en el examen de la similitud entre las marcas, el existente entre los productos o los servicios cubiertos, aquí idénticos, recordando que, un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado con un elevado grado de identidad entre los productos cubiertos, entre otras STJCE 22 de junio de 1999 y 12 de julio de 2012, dado que la demandada copia la especial eficacia individualizadora del signo de la marca 2.975.773 (ubicación al final y al principio de dos banderas como la española), así como los específicamente individualizadores de la marca prioritaria 2.921.219, empleando, como nuevo elemento distintivo, la misma representación gráfica en el elemento denominativo, que hacía referencia a lo español, claramente evocada en su registro, en definitiva, debemos rechazar los motivos del recurso de la demandada dirigidos a impugnar la declaración de nulidad parcial de la marca 2.989.643, y la infracción por su parte de los registros de marca prioritarios 2.921.219 y 2.975.773, de la demandante.

Ya hemos explicado los elementos relevantes que en este caso deben tomarse en consideración en la confrontación de las marcas en litigio, poniendo de relieve que se refiere fundamentalmente a la visión de conjunto que refleja la nueva representación gráfica registrada, que no se limita a la reproducción de una bandera o de elementos denominativos carentes de suficiente eficacia distintiva. El empleo por la demandada de signos, con prácticamente idéntica especial eficacia individualizadora, para los mismos productos, genera un claro riesgo de error sobre la procedencia empresarial de los productos respectivos, que provoca que debamos confirmar la infracción y la nulidad apreciada por el Juez de instancia, rechazando que una prueba pericial pueda llevar a cabo, la valoración jurídica que comporta la apreciación de la existencia de riesgo de confusión.

También hemos explicado cómo, en la infracción concreta que nos ocupa, y en el signo distintivo propio característico de la marca anulada, ningún peso tienen los registros anteriores, sin que las partes hayan atacado sus respectivos registros de marcas, sobre banderitas cruzadas, estando la de la demandada solicitada y concedida antes, haciendo inaplicable la doctrina jurisprudencial alegada por la demandante, aunque a su vez resulte probado su empleo anterior por la parte actora (doc. 9 y siguientes de la demanda). La ineficacia de tal marca no puede ser objeto de examen en esta segunda instancia. No se pretende ninguna nulidad sobre ella, resultando por otra parte extemporáneo, e indebidamente suscitado por la actora, el debate sobre su inscripción fraudulenta. Tampoco se ha apreciado infracción alguna por el empleo de sus signos



característicos en la sentencia apelada, que solo ha estimado el registro indebido y empleo improcedente de los expresamente mencionados en su parte dispositiva, no tratándose en esta segunda instancia de ampliar los términos de la infracción estimada o de la condena impuesta, salvo en el apartado resuelto en el fundamento anterior, sobre el empleo de la expresión "LA ESPAÑOLA" y gráfico, indeterminado e indefinido.

Como ya hemos visto los signos, cuyo uso impide la sentencia recurrida, están dotados de suficiente singularidad para provocar riesgo de confusión, ante su empleo en los mismos productos. Nuevamente debemos insistir en que no se trata del empleo simplemente de expresiones o términos como "español" o "española", o de la bandera española, como interesadamente indica el recurso de la apelada, sino del empleo de una determinada disposición gráfica y cromática, que aunque coincidente también con los de la enseña nacional, por el modo en que se emplea, respecto de los mismos productos, genera riesgo de confusión.

**TERCERO.-** Registro de mala fe de la marca 2.989.643.

Ya hemos visto como la demandada se limita, con esta nueva marca, solicitada nueve días después de ser requerida para cesar en la comercialización de los productos que imitan los de la demandante, a evolucionar sus registros marcarios anteriores, introduciendo en el nuevo registro, en las expresiones CAMISERIA y LA ESPAÑOLA (en mayúsculas como la expresión denominativa de la actora), la coloración de las denominaciones anteriores, evocando la grafía propia y disposición cromática de la marca de la actora 2.921.219, que es la que luego realmente emplea, utilizando sus mismos colores, y del mismo modo.

A todo ello debemos añadir que no existe constancia sobre actuaciones de la demanda, anteriores a 20 de junio de 2011 dirigidas a promover el registro, negando la actora la fecha atribuida al documento 10 de los de la contestación.

Aunque no consta que se inscribiera la marca de la demandada solo para impedir el uso a la actora, que ya la tenía inscrita en España, en ningún momento podemos tampoco dar por probada la utilización de la marca por parte de la demandada, del mismo modo que aparece en su registro 2.989.643, con las dos pequeñas banderas cruzadas a las que antes hemos hecho referencia, con la coloración de las letras antes reseñadas, en las dos expresiones, propia de una impresión realizada en blanco y negro. Solo consta el empleo de la coloración de las letras mayúsculas características de la marca de la actora 2.921.219, en la expresión "LA ESPAÑOLA", relativa al origen español, del mismo modo que en la marca de la demandante.

Es decir el requerimiento dirigido a evitar que la demandada utilizase los signos distintivos de la actora, fue el único detonante que podemos considerar justificado para la solicitud de la marca de la demandada 2.883.004, y dado que su único elemento distintivo, añadido a sus registros anteriores, fue tratar de amparar la específica grama cromática característica de las marcas prioritarias de la actora, empleándola solo en la denominación que hace referencia a lo español, único uso acreditado que ha llevado a cabo, ello nos permite estimar que el comportamiento de quien solicitó el registro, comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo estándar, violó la buena fe, tratando de obtener una protección fraudulenta, pretendiendo ponerse a salvo de las acciones de la demandante.

El Tribunal de Justicia, en la interpretación del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria - con un mismo contenido que el del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 - viene destacando, desde la sentencia de 11 de junio de 2009 , a la que debemos añadir la de 27 de junio de 2013 , que no basta para afirmar la concurrencia de mala fe con que "el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza en, al menos, un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita " (40); por lo que se debe "tomar en consideración igualmente la intención del solicitante " (41); y, claro está, la mala fe "debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso " (42).

Como recuerda la jurisprudencia, STS de 10 de abril de 2015 y 13 de enero de 2011 , la sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, en cuanto permite valorar el comportamiento de quien solicitó el registro, comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta a considerar, se entienda socialmente exigible, aunque sin prescindir del necesario componente subjetivo - ya que también la buena fe es reflejo de un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda ser tomada en consideración.

Como establece tal doctrina jurisprudencial, al igual que en otra anterior, de 22 de junio de 2011, una de las manifestaciones típicas de la actuación de mala fe es, en este ámbito, la de intentar, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a



identificar y los de un tercero, distinguidos con otra marca conocida, buscando, con la aproximación, el favor de los consumidores con aprovechamiento de la reputación del signo ajeno.

Por tanto, a tenor de la doctrina expuesta, en la situación concreta a considerar en este caso, sin valorar adecuadamente la sentencia apelada el signo añadido a la nueva marca de la actora, que no se limitó a incorporar los registrados antes, dado el amparo fraudulento realmente buscado por la parte demandada, para amparar así el empleo de signos distintivos que sugieran una inexistente conexión con los productos de la actora, debemos, en este concreto extremo estimar el recurso de apelación de la parte actora.

**CUARTO.-** Indemnización de daños y perjuicios. Publicación de la sentencia.

Estamos, como se desprende de los razonamientos anteriores, respecto de la infracción marcaria comprobada, ante un uso que no está amparado en ningún registro valido de la demandada, obteniéndose aquel que trata de invocarse para dar cobertura a la actuación infractora de mala fe. Por tanto los registros de marca anteriores de la demandada, no pueden impedir el pago de la indemnización, como pretende el recurso de la demandada.

Para fijar la indemnización la actora ha optado, como autoriza el art. 43.2 b) LM , por la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, sin que debamos olvidar, rechazando la desproporción alega y no justificada, la obligación de indemnizar que "en todo caso" incumbe al infractor, art. 42.1 LM , no analizada en la vieja jurisprudencia alegada por la parte demandada. Al margen del grado de implantación y de notoriedad alcanzado por la marca de la actora, cuestionado por la demandada, que olvida que la actividad infractora se extendió más allá del año 2011, debemos tomar en cuenta que para determinar el porcentaje de la regalía hipotética en atención a los parámetros reseñados, no contamos con otro elemento de juicio que el aportado por el dictamen pericial acompañado con la demanda, sin que exista motivo para apartarse de él, cuando la demandada ha prescindido de cualquier otro que permita estar a una cantidad inferior.

Por otra parte, la sentencia apelada ha tomado en consideración el limitado alcance de la infracción apreciada, reduciendo por ello al 50% la indemnización, sin apreciar infracción por el empleo de la marca de las banderas cruzadas,. Por tanto, no tratándose de la mera reducción señalada por la recurrente, sino de su determinación proporcionada al empleo de los dos signos vulnerados, nuevamente debemos rechazar que la indemnización resulte desproporcionada.

La ausencia de cualquier reflejo contable en las cuenta de la demandada, de la hipotética cesión que afirma haber realizado, no puede exonerar a la infractora, como pretende, del pago de la indemnización. Por tanto, sin estimar carente de base, el cálculo estimativo realizado por el perito, Sr. Jose Enrique , explicado en la página 12 de su dictamen, partiendo el informe pericial, a falta de otros elementos, como parámetro, del indicativo común que representa el uso de etiquetas, no ofreciendo la demandada ningún otro elemento o base cálculo distinta que pudiera resultar más apropiada, en definitiva, teniendo nuevamente en cuenta la corrección realizada en la sentencia apelada, solo cabe desestimar el recurso dirigido a la revocación del pago de la indemnización.

Aunque en la demanda se pedía la publicación de la sentencia a costa de la demandada y se ha concedido, no es posible acceder a esta pretensión, porque la demandante no justifica su procedencia. Como establece la jurisprudencia, STS de 23 de julio de 2012 y 6 de noviembre de 2009 , "la publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".

Nada se ha probado sobre la utilidad de la publicación por la actora, que se limita genéricamente a señalar que interesa al consumidor, para evitar la confusión en el mercado, olvidando que ello ya se consigue con el cese y retirada acordados. Por tanto, estimando en este extremo el recurso de Rafael Gutti SL, procede dejar sin efecto las publicaciones acordadas en la sentencia recurrida.

**QUINTO.-** Conforme a lo dispuesto en el artículo 398.2 de la LEC , al estimarse parcialmente los recursos, no cabe imponer las costas devengadas en esta instancia.

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación

**FALLAMOS**



Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto en nombre de Transformados del Sur SA, Paul & Esther SL y Rafael Gutti SL, con devolución del depósito constituido para recurrir, revocansoparcialmente la Sentencia de 21 de mayo de 2015 dictada por el Juzgado Mercantil 1 de Granada en los autos 247/13 de que dimana este rollo, únicamente, en cuanto procede añadir: que debe declararse la nulidad, por mala fe del solicitante, de la marca mixta 2.989.643, y dejar sin efecto las publicaciones del encabezamiento y fallo de la sentencia; confirmando sus restantes pronunciamientos.

No procede imponer las costas devengadas en esta instancia.

Frente a esta resolución, cabe recurso de casación, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, siempre que la resolución del recurso presente interés casacional, en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ