

**JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 11 DE MADRID**

C/ Gran Vía, 52 , Planta 3 - 28013

Tfno: 914930483

Fax: 914930480

42020310

NIG: 28.079.00.2-2015/0234835

**Procedimiento: Procedimiento Ordinario 808/2015**



Materia: Derecho mercantil

Clase reparto: DEMANDAS RELATIVAS A MARCAS

grupo 3

**Demandante::** ASOCIACION EMPRESARIAL EUROPOLIS SIGLO XXI

PROCURADOR D./Dña. SILVIA DE LA FUENTE BRAVO

**Demandado::** ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACION EUROPOLIS

PROCURADOR D./Dña. MARIA ANGELES OLIVA YANES

**JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 11 DE MADRID**

**JO 808/15**

**SENTENCIA**

En Madrid a 21 de diciembre de 2017

Vistos por D.<sup>a</sup> Carmen González Suárez, juez del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid en juicio oral y público los autos registrados entre los de su igual clase con el nº arriba referenciado, identificado el proceso por los siguientes elementos:

- Tipo de procedimiento: Juicio Ordinario.
- Parte actora: ASOCIACION EMPRESARIAL EUROPOLIS SIGLO XXI, procurador D<sup>a</sup> Ana Gabriela Rodríguez Grand, letrado D. Jose Luis Donoso Romero.
- Parte demandada: ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN UROPOLIS, procuradora D<sup>a</sup>. Sara García-Perrote Latorre, abogada D. Luis Jaudenes Sánchez
- Pretensión deducida: infracción de derechos de propiedad industrial (marcas) y competencia desleal.

## ANTECEDENTES DE HECHO

### PRIMERO.- DEMANDA

Ingresó en este Juzgado en fecha de 26 de octubre de 2015, formulando demanda de infracción de derechos de propiedad industrial (marcas) y competencia desleal, contra ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN UROPOLIS, e interesando se dicte sentencia por la que se declare (...)

*1º La deslealtad de los actos competitivos que generan la situación de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena en el mercado con la utilización de los signos distintivos similares a los de la actora, que ostenta derechos exclusivos y excluyentes a utilizar las Marcas:*

- a) Marca nº M-2758099, "EUROPOLIS CIUDAD COMERCIAL", en clase 35ª,*
- b) Marca nº M-2758116, "EUROPOLIS CIUDAD COMERCIAL", en clase 45ª.*
- c) Marca nº M-2758133, "ASOCIACION EMPRESARIAL EUROPOLIS SIGLO XXI", en clase 16ª.*
- d) Marca nº M-3017609, "CIUDAD COMERCIAL EUROPOLIS LAS ROZAS", en clase 45ª.*
- e) Marca nº M-3549422, "EUROPOLIS & SHOPPING", en clase 41ª.*

*2º. Que la demandada ha usado de forma no autorizada el signo distintivo "EUROPOLIS", en violación y perjuicio de los derechos exclusivos de mi mandante.*

*3º. Que la prestación de servicios impropios de una Entidad Urbanística de Conservación bajo el signo **EUROPOLIS** realizado por la **ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACION EUROPOLIS** son actos constitutivos de infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de mi representada, y es, asimismo, constitutivos de competencia desleal contra mi representada.*

*Y como consecuencia de todo lo anterior se CONDENE a la demandada:*

*1º. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.*

*2º. A cesar en los actos de competencia desleal en concreto los que generan confusión y los de aprovechamiento de la reputación ajena con el uso del término **"EUROPOLIS"** u otro que con él se confunda o genere ese riesgo de confusión y /o asociación con el consumidor para los servicios amparados por las marcas de mi mandante y a prohibirle su uso, debiendo retirar del mercado cualquier documento mercantil o publicitario, en papel o Internet, en el que se consigne el término **"EUROPOLIS"** u análogos, lo cual deberá acreditar fehacientemente dentro del plazo que prudencialmente le conceda el Juzgado al efecto, so pena de incurrir en la indemnización coercitiva de 600 Euros por cada día de retraso, conforme autoriza el artículo 44 de la Ley de Marcas.*

*4º. A abonar a la actora, en concepto de enriquecimiento injusto y reparación de los perjuicios irrogados a la misma por la infracción de marca a que se refiere el anterior pedimento 1.3, la cantidad que se concrete como importe de los referidos perjuicios en los períodos de practica de pruebas y, en su caso, de ejecución de sentencia, consistente en el importe del 1 % calculado sobre la cifra de negocio alcanzada por la demanda respecto a los servicios ilícitamente prestados por la misma en los 5 años anteriores a la presentación de la demanda y hasta el cese efectivo en la utilización del término EUROPOLIS por la demandada.*

*5º. A la publicación de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento, a costa de la demandada, en un diario de tirada nacional, colocando la comunicación de esta sentencia en la pagina derecha de la publicación, ocupando toda su extensión, utilizando el mismo tamaño de fuente que los artículos contenidos en el periódico de que se trate.*

En el escrito de demanda se consignan los fundamentos de hecho y jurídicos que se estiman convenientes, y se adjuntan a tal escrito una serie de documentos en prueba de lo manifestado.

Mediante decreto fue admitida a trámite la citada demanda.

## **SEGUNDO.- CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.**

El demandado fue emplazado regularmente, confiriéndoles el plazo legalmente fijado para personarse en autos y contestar a la demanda.

En fecha 21 de enero de 2016, la procurador D<sup>a</sup>. Sara García-Perrote Latorre, en representación de ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN EUROPOLIS, presenta escrito de contestación a la demanda, solicitando la íntegra desestimación de la demanda.

## **TERCERO.- AUDIENCIA PREVIA**

En fecha 31/01/17 se celebró en sede judicial la misma.

En el citado acto, no siendo posible llegar a un acuerdo, tras la fijación de los hechos controvertidos, por ambas partes se propusieron las pruebas relacionadas en las notas de prueba obrantes en autos. Por S.S<sup>a</sup>. se admitieron las pruebas pertinentes y útiles.

Por último se señaló fecha para el juicio.

## **CUARTO.- JUICIO**

Se celebra el 11/07/2017. En la citada fecha, se practicaron las pruebas solicitadas y admitidas, con el contenido que obra en autos.

Las partes formularon sus conclusiones, ratificando sus pretensiones iniciales.

En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, a excepción de los plazos procesales.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

### **PRIMERO.- OBJETO DEL PROCESO**

**1.1.** Del suplico del escrito demanda se desprende que ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EUROPÓLIS SIGLO XXI ejercita las siguientes **acciones en materia de marcas** frente a ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN EUROPOLIS: a) la acción de declaración de la utilización en forma no autorizada del signo distintivo EUROPOLIS en violación y perjuicio de los derechos de la demandante y b) la declaración de que la prestación de servicios impropios de una Entidad Urbanística de Conservación bajo el signo EUROPOLIS son actos constitutivos de infracción de los derechos prioritarios de la demandante; c) la acción indemnizatoria de los daños y perjuicios sufridos por la demandante; y; d) la acción de publicación de la sentencia condenatoria.

Asimismo, ejercita acumuladamente acciones en materia de competencia desleal, solicitando la declaración de deslealtad de la utilización de signos distintivos similares a los de la demandante y la condena a cesar en los citados actos, debiendo retirar del mercado cualquiera documento mercantil o publicitario, en papel o Internet, en el que se consigne el termino "EUROPOLIS" u análogos.

Como fundamento de sus pretensiones alega que demandante y demandada, ambas entidades jurídicas distintas que prestan servicios a una misma colectividad, los comerciantes del Polígono Európolis y que tienen registradas a su favor marcas que incluyen el término denominativo Európolis, han coexistido usando las citadas marcas al haber circunscrito su actuación a sus objetos sociales y al ámbito de protección de sus respectivas marcas en su actuación en el mercado. Sin embargo, desde principios del año 2014 la demandada utiliza el distintivo "EUROPOLIS" para actividades que no tienen que ver con su objeto, usurpando las funciones y marcas de la demandante.

En concreto, esas actividades consistirían en:

- El reparto entre los empresarios del “Parque Empresarial Európolis” folletos ofreciendo servicios publicitarios y ofertas de servicios web, con el fin de captar fondos, ejerciendo funciones propias de la demandante y amparadas por sus marcas.
- El registro de los dominios de internet [www.parqueeuropolis.com](http://www.parqueeuropolis.com) y [www.europolissoho.com](http://www.europolissoho.com), página web de promoción y publicidad de pago.
- La organización de un mercadillo utilizando la denominación “Európolis” en todas las comunicaciones efectuadas con los comerciantes, así como en la cartelería promocional.

Sostiene que esos actos de promoción y publicidad son actos de infracción marcaria del art. 34 LM y asimismo, dado que generan confusión de los consumidores respecto de la verdadera procedencia de los servicios ofrecidos y prestados, han de ser calificados como actos de competencia desleal.

Por último, sostiene que todas las actuaciones realizadas por la demandada ajenas a la conservación del Polígono Európolis, suponen una extralimitación en sus funciones y actos de Competencia Desleal enfocados a provocar confusión con la actividad, las prestaciones y los servicios de la demandante.

**1.2.** La demandada, ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACION EURÓPOLIS, se opone a la demanda alegando ser la titular de la marca Europólis, así como la realización de actividades de publicidad y promoción de dicha denominación desde el año 1992. Desde la creación de ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EUROPÓLIS SIGLO XXI dicha labor promocional del polígono ha corrido en paralelo, a cargo de ambas entidades, con perfecto conocimiento de la actividad desarrollada por la otra.

Opone asimismo, la prescripción de las acciones marcarias por tolerancia.

Por último, niega la existencia de actos de competencia desleal.

## **SEGUNDO.- HECHOS RELEVANTES.**

Con carácter previo, al examen de las cuestiones controvertidas es preciso realizar el siguiente relato de hechos probados:

**2.1.** La demandante, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EUROPOLIS SIGLO XXI, es una asociación constituida el 28 de octubre de 2004 y sometida al régimen jurídico de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Tiene por objeto, entre otros:

- a) Promocionar la actividad comercial y empresarial de sus miembros, así como potenciar las condiciones necesarias para la creación de empleo.
- b) Promocionar la marca registrada “Európolis Ciudad Comercial”.
- c) Mantener y actualizar la página web [www.europolislazrozas.es](http://www.europolislazrozas.es) y la presencia de Európolis en redes sociales.
- d) Publicar y distribuir la Guía de Európolis de todos los comercios asociados.
- e) Realizar actividades de consultoría, divulgación, formación y asesoramiento que resulten de interés para los empresarios asociados o para Európolis Ciudad Comercial.

f) Participar en cuantas entidades, foros, publicaciones o iniciativas públicas o privadas surjan, incluso la interposición de recursos administrativos o judiciales en tutela de los intereses generales de los asociados.

g) Velar por la buena imagen de Európolis Ciudad Comercial y por el mantenimiento y mejora de los elementos adecuados para el ejercicio de la actividad comercial y empresarial de sus miembros.

## 2.2. La demandante es titular de las siguientes marcas:

### 1. Marca nacional M-2758099: **EUROPOLIS CIUDAD COMERCIAL** (mixta)



Clasificación de Niza: 35, servicios de publicidad, servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial.

Fecha de Concesión: 18/02/2008 con fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de 1/03/2008.

### 2. Marca nacional M-2758166: **EUROPOLIS CIUDAD COMERCIAL** (mixta)



Clasificación de Niza: 45, servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades personales. Servicios de una asociación empresarial.

Fecha de Concesión: 07/09/2007 con fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de 1/10/2007.

3. Marca nacional M-2758133: **ASOCIACION EMPRESARIAL EUROPOLIS SIGLO XXI (mixta)**



Clasificación de Niza: 45, SERVICIOS jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades personales. Servicios de una asociación empresarial.

Fecha de Concesión: 07/09/2007 con fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de 1/10/2007.

4. Marca nacional M-3017609: **CIUDAD COMERCIAL EUROPOLIS LAS ROZAS (mixta)**



Clasificación de Niza: 16, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Fecha de Concesión: 17/05/2012 con fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de 30/05/2012.

5. Marca nacional M- 3549422: **EUROPOLIS & SHOPPING** (mixta)



Clasificación de Niza: 41, educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.; servicios de suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; publicación electrónica en línea (online) de libros y publicaciones periódicas; conferencias, exposiciones y competiciones; producción de audio y video y fotografía; traducción e interpretación; organización de concursos [actividades educativas o recreativas].

Fecha de Solicitud: 23/02/2015.

Situación: En tramite de concesión.

**2.3.** La demandada es la ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACION EURÓPOLIS.

Se constituyó en el año 1992 con la finalidad de dotar al polígono Európolis de una estructura jurídica y organizativa que permitiera el desarrollo ordenado del mismo.

Según el artículo 2º de sus estatutos (documento 3 de la contestación) la entidad asume, entre otros, los siguientes fines:

- a) atender los compromisos urbanísticos,
- b) ostentar la titularidad dominical de los elementos comunes,
- c) colaborar con cualquier organismo publico para mejorar su desarrollo y el de los servicios públicos,
- d) la administración de los elementos comunes,
- e) la defensa de los intereses comunes de los miembros de la Entidad,
- f) el desarrollo urbanístico del polígono, o
- g) la resolución de controversias entre los asociados.



Para la consecución de los citados fines, la Entidad asume la prestación de una serie de servicios tales como: la reparación y limpieza de calles; cuidado y conservación de la red colectores y tuberías de saneamiento, así como la red de alumbrado público; organización y funcionamiento de los servicios de seguridad, satisfaciendo, en el caso de prestación directa, los gastos de salarios, uniformes, armamento, licencias y cualquiera otra que este servicio origine; instalación de un servicio centralizado de información, para clientes y terceros, de la ubicación de las empresas dentro del Polígono; cualquier otro servicio que la Junta General de propietarios acuerde establecer dentro del Ámbito de actuación de la Entidad.

**2.4.** La demandada es titular de los siguientes derechos de propiedad industrial:

1. Marca nacional M-2278447, **EUROPOLIS** (mixta)



Clasificación 37 del nomenclator internacional para proteger SERVICIOS DE REPARACION Y CONSERVACION.

Dicha marca fue solicitada el 20 de diciembre de 1999, concedida el 5 de enero de 2001 y renovada el 10 de febrero de 2010.

2. Marca nacional española M-2278448, **E.U.C.C. POLIGONO EUROPOLIS** (mixta)



Clasificación 37 del nomenclator internacional para proteger SERVICIOS DE REPARACION Y CONSERVACION.

Dicha marca fue solicitada el 20 de diciembre de 1999, concedida el 22 de enero de 2001 y renovada el 4 de noviembre de 2011.

3. Marca nacional española M-3518783, **EUROPOLIS EL SOHO DE MADRID** (mixta)



Clasificación 38 del nomenclator internacional: para proteger acceso a contenidos, portales y sitios web; acceso a una base de datos informática; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador, transmisión de información contenida en bases de datos, todos los servicios mencionados anteriormente únicamente en relación con la operación de una zona comercial que tiene un enfoque en muebles, ropa, decoración, supermercados, restaurantes y garajes, en la que expresamente se excluye cualquier negocio o actividad relacionada con la telefonía.

Dicha marca fue solicitada el 8 de julio de 2014 y concedida el 8 de junio de 2015.

**2.5.** La demandada ha venido utilizando las marcas Európolis y EEUC Európolis desde el año 1991, entre otros extremos, al objeto de publicitar y promocionar la denominación comercial Európolis.

Así resulta de los documentos aportados como bloques documentales 9,10,11,12,13,14, de los que se desprende que en los años 1996, y 2000 a 2004 la demandada realizó una importante labor de promoción del polígono industrial, insertando anuncios en periódicos nacionales, (Expansión y Gaceta de los Negocios), en la guía comercial Las Rozas, anuncios radiofónicos, elaborando el catálogo empresarial Európolis, ... etc.

Esta labor de promoción de "Európolis" era conocida por todos los miembros de la EEUC y, se reflejaba en las Actas de la Asamblea General Ordinaria de la EEUC.

**2.6.** En el año 2004 se crea ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EUROPOLIS SIGLO XXI, asociación que, como decíamos, asume, entre otras competencias la de promocionar la actividad comercial y empresarial de sus miembros, así como la marca registrada "Európolis Ciudad Comercial".

Según declaran los testigos D. Francisco Javier Bueno y D. Pedro Peña Martínez en el acto del juicio, la asociación se creó a instancias de algunos comerciantes que querían hacer promoción de sus comercios y habida cuenta que la EEUC no podía, por sus estatutos, desarrollar una actividad de promoción.

A pesar de la constitución de la Asociación, entre los años 2005 y 2013, EEUC Európolis continuó desarrollando una labor promocional del polígono. Así resulta de los documentos 18,19,20,21,22,23,24,25,26, de los que se desprende que, en el citado periodo, se contrataron inserciones publicitarias en la Guía Municipal Las Rozas, se elaboró material publicitario, y promocional (textil serigrafiado y calendarios), se colocó una valla publicitaria, un monoposte en la A6 en el año 2013...etc.

**2.7.** En el año 2014, la entidad demandada comienza a usar la denominación "EUROPOLIS EL SOHO DE MADRID". En el acta de la Asamblea de socios aportada como documento 28 se hace constar que el cambio obedece a la finalidad de fomentar el área comercial del Polígono, así como a la de dar modernidad con el claro objetivo de que le interese a la prensa. Relacionado con ello, se crea la nueva página web [www.europolissoho.com](http://www.europolissoho.com) como herramienta de comunicación.

**2.8.** Desde la obtención del registro de la citada marca, se observa que la demandada expande su actividad de promoción del polígono industrial y en este sentido:

- Ha repartido entre los empresarios del Parque Empresarial Európolis folletos ofreciendo servicios publicitarios y de ofertas de servicios web.
- Ha registrado los dominios de internet [parqueeuropolis.com](http://parqueeuropolis.com) y [europolissoho.com](http://europolissoho.com), página web de promoción y publicidad de pago.
- Ha organizado un mercadillo, utilizando la denominación "Európolis" en todas las comunicaciones efectuadas con los comerciantes, así como en la cartelería promocional.

## **TERCERO.-ACCIÓN MARCARIA.**

### **2.1. Posiciones de las partes.**

2.1.1. Como señalábamos en el primer fundamento jurídico, la demandante ejercita una acción declarativa de la infracción de su marca, solicitando que se declare que por la demandada se ha venido utilizando el signo distintivo EUROPOLIS en forma no autorizada y en violación y perjuicio de sus derechos de propiedad intelectual y la declaración de que la prestación de servicios impropios de una Entidad Urbanística de Conservación bajo el signo EUROPOLIS son actos constitutivos de infracción de los derechos prioritarios de la demandante. Asimismo, aunque de forma un tanto confusa solicita que se condene a la demandada a cesar en el uso del término Európolis para los servicios amparados por las marcas del demandante y a que se retire del mercado cualquier documento mercantil o publicitario en papel o en internet que contenga la marca Europolis.

Manifiesta ejercitar su derecho al *ius prohibendi* al objeto de prohibir a la demandada la utilización del signo Europolis por implicar un riesgo de confusión en el público.

### **2.2. Régimen jurídico de la marca registrada.**

2.2.1. Según el artículo 4.1 de la LM la marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Principio de especialidad: la marca no es otorgada como un derecho de monopolio para marcar todo tipo de productos o servicios, sino sólo en relación con un determinado producto o servicio que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico o en el mercado, signos idénticos pertenecientes a titulares diferentes, siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. Esta regla no es de aplicación cuando se trata de marcas renombradas y notorias (art. 81 LM).

2.2.2. La marca confiere a su titular un **monopolio de uso** que tiene dos vertientes: positiva o *ius utendi* y negativa o *ius prohibendi*.

La concesión de estos derechos se justifica por su propia finalidad: si la marca persigue indicar el origen empresarial de los productos o servicios y garantizar que proceden de una determinada empresa, es necesario que se use exclusivamente por su titular.

El derecho al uso exclusivo de la marca aparece regulado en el art. 34.1 LM, precepto que establece que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

La jurisprudencia reconoce este derecho positivo de uso, que según las SSTs de 26 junio 2003 y de 28 de enero de 2004 implica: facultad de aplicar la marca al producto, de poner en el comercio productos o servicios diferenciados mediante la marca y de emplear la marca en la publicidad.

Asimismo, el derecho a la prohibición en el uso se regula en el art. 34.2 LM, que dispone que el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros utilicen en el tráfico económico sin su consentimiento:

1. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
2. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
3. Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con dicha utilización se pueda indicar una conexión entre dichos productos o servicios y el titular de la marca o, en general, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Para el ejercicio del *ius prohibendi* se exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. Incompatibilidad del uso.
2. Uso del signo en el tráfico económico, es decir, en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro.
3. Uso del signo con finalidad distintiva o con otra finalidad si existe riesgo de confusión, así por ejemplo, en la sentencia del TS de 8 de marzo de 2004, Harley Davidson Inc. y Juguetes Feber SA, sobre la fabricación y comercialización de un juguete reproduciendo una Harley Davidson con la marca incluida como parte integrante del juguete, no como indicación de origen del juguete, el TS consideró que existía un riesgo de asociación (variante del riesgo de confusión).
4. Que el uso se haya realizado sin consentimiento del titular.

2.2.3. El art. 34.3 LM enumera las **facultades del titular de la marca** en una lista abierta:

1. Poner la marca en los productos o en su presentación: es decir, en el producto en sí o en su envoltorio, envase o presentación.
2. Poner en el mercado los productos o servicios diferenciados mediante la marca. Comprende los actos de:
  - a. Ofrecimiento, comercialización, almacenamiento de productos con estos fines,
  - b. Ofrecimiento o prestación de servicios.
  - c. La importación o exportación de productos marcados. No tendrán consideración de infracción el paso de mercancías en tránsito dentro de la UE procedentes de un EEMM y con destino a otro EEMM. Si que puede perseguirse, en cambio, por Reglamento 3295/94, el mero tránsito de mercancías piratas procedentes de fuera de la UE y con destino final fuera de la UE.
3. Utilizar la marca en los documentos mercantiles y la publicidad (ejemplos: facturas, listas de precios, comunicaciones, correspondencia...).
4. Utilizar la marca en medios de comunicación telemáticos y como nombre de dominio.
5. Comprende la utilización de la marca:
  - a. en medios de comunicación telemáticos a fin de ofrecer, comercializar y promocionar los productos y servicios en Internet.
  - b. como nombre de dominio: la dimensión relevante es la negativa, es decir, la facultad de impedir que un tercero use

como nombre de dominio un signo idéntico o confundible con la marca, desde un punto de vista positivo es necesario el previo registro, pues es independiente del registro de la marca.

6. Reprimir los actos de violación indirecta de la marca, es decir, prohibir que un tercero:
  - a. ponga la marca en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio,
  - b. elabore o preste, o fabrique, confeccione, ofrezca, comercialice, importe, exporte, o almacene cualquiera de esos medios de identificación incorporando el signo,
7. El art. 34.4 LM, dispone que el titular de la marca podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su consentimiento expreso, si bien no podrá prohibir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

### **2.3. Valoración.**

2.3.1. La resolución de las cuestiones controvertidas en el presente procedimiento ha de partir del hecho de que la demandada es titular de tres marcas registradas que contienen el término “Európolis”, a saber: “Európolis” y “Polígono Európolis” otorgadas para servicios de reparación y conservación y “Európolis el Soho de Madrid” para servicios de telecomunicaciones.

De lo anterior se extraen dos consecuencias fundamentales: a) que la demandada tiene derecho exclusivo a utilizar dichas marcas (y la denominación Európolis contenida en las mismas) para la prestación de servicios de reparación y conservación (entendiendo por tal los servicios que consisten en dejar en buen estado cualquier objeto, incluyendo edificios e instalaciones del polígono); así como para servicios de telecomunicaciones y; b) de conformidad con el art. 34. 2 LM anteriormente transcrito, el derecho a ofrecer o prestar los anteriores servicios bajo sus marcas e incluyendo el signo Európolis, así como a utilizarlos en todos sus documentos mercantiles y la publicidad que haga de los servicios amparados por las citadas marcas.

Por todo ello, no pueden prosperar la pretensiones de la parte demandante de que se prohíba a la demandada de que se retire del mercado cualquier documento mercantil o publicitario en papel o en internet que contenga la marca Európolis.

2.3.2. Por su parte, la demandante, es titular de cinco marcas de las que nos interesa, a la vista de los hechos fundamentadores de la demanda, la Marca nacional M-2758099: EUROPOLIS CIUDAD COMERCIAL. Esta marca está registrada para la clase 35, que según la clasificación de Niza comprende los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en: 1) la explotación o

dirección de una empresa comercial, o 2) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios.

2.3.3. Demandante y demandada son, pues, titulares de una serie de marcas idénticas idénticas (desde el punto de vista denominativo, fonético y conceptual) y registradas para distintos servicios. Las marcas idénticas pueden coexistir en el mercado siempre que: a) tengan asignadas clases distintas de la clasificación de Niza, circunstancia que, como decimos, concurre en el presente caso y; b) no generen riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, motivo por el cual la OPEM ha registrado las mismas.

2.3.4. El problema que se plantea en el caso que nos ocupa es que la parte demandada, no se ha limitado a utilizar sus marcas para la clase para las que se las ha registrado, sino que ha pasado a utilizarlas para efectuar actividades de publicidad y promoción de los comerciantes, clase para la que la parte actora ha obtenido el registro de su marca y en consecuencia, el derecho exclusivo a utilizar la misma.

En efecto, como señalábamos en el relato de hechos probados, se considera acreditado que la entidad demandada ha utilizado sus marcas registradas y, en particular, la marca EUROPOLIS EL SOHO DE MADRID:

- Repartiendo entre los empresarios del Parque Empresarial Európolis folletos ofreciendo servicios publicitarios y de ofertas de servicios en la web.
- Registrando los dominios de internet [parqueeuropolis.com](http://parqueeuropolis.com) y [europolissoho.com](http://europolissoho.com), página web de promoción y publicidad de pago.
- Organizando un mercadillo, utilizando la denominación “Európolis” en todas las comunicaciones efectuadas con los comerciantes, así como en la cartelería promocional.

Las anteriores utilizations de la marca exceden de la finalidad para la que se obtuvo el registro de la marca, pues al amparo de la clase 38, telecomunicaciones, la demandada sólo puede usar la marca para servicios de telecomunicación como por ejemplo difusión de programas radiofónicos o de televisión, transmisión de mensajes... pero en ningún caso para la realización de actividades de carácter promocional o publicidad, así como para la creación de una página web con esta finalidad, para lo que sería necesario la obtención de la protección de la marca al amparo de la clase 35.

Puesto que la demandante tiene registrada la marca Európolis Ciudad Comercial para la clase 35, la prestación de servicios de publicidad y promoción de los comerciantes por la parte demandada infringe la marca de la actora.

2.3.4. El hecho de la parte demandada haya venido realizando este tipo de actividades de promoción con anterioridad a la constitución de la asociación demandante y el registro de su

marca, no excluye la infracción. Es más, del conjunto de la prueba practicada resulta que precisamente la asociación de empresarios se constituyó precisamente porque la entidad demandada, por ley y por sus estatutos, no podía asumir funciones de promoción y publicidad del polígono. A ello se une que la demandante registró las marcas con pleno conocimiento por la parte demandada y sin oposición de la misma, por lo que la entidad demandada consintió o indirectamente **otorgó un derecho de utilización exclusiva de la marca Európolis a la actora** para su utilización en la prestación de servicios publicitarios y de promoción del polígono.

Por todo ello, se considera acreditado que la utilización de las marcas titularidad de la demandada en el desarrollo de labores de publicitarias y de promoción del polígono Európolis infringe la marca “Európolis Ciudad Comercial” titularidad de la parte actora.

2.3.5. En cuanto a la prescripción por tolerancia invocada por la parte demandada en la contestación a la demanda, el art. 52. 2. LM, al regular la nulidad relative dispone que (...) *El 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.*

La citada regla no resulta de aplicación al presente caso, puesto que, como la propia demandada reconoce en su escrito de contestación, los actos de vulneración de la marca denunciados por la parte actora comenzaron en los años 2014 y 2015, y en consecuencia, o había transcurrido el plazo de cinco años señalado en el citado precepto.

Si bien es cierto que se ha considerado acreditado que la parte demandada utilizó sus marcas desde el año 1992 para promocionar el polígono industrial, y esta actividad continuó tras la constitución de la asociación demandante, lo cierto es que dicha actividad se limitó a la realización de actividades promocionales del polígono industrial de escasa importancia (inserción de anuncios del polígono, documentos y en concreto, facturas, que acreditan la elaboración de calendarios, gorras, o incluso la realización de una valla publicitaria) lo cierto es que dichas conductas suponen la plasmación de la marca Europolis en la publicidad de la demandada (uso admitido por la LM), pero no suponen la utilización de la marca para ofrecer la prestación de servicios publicitarios. Esta conducta, que es la que determina la infracción de la marca de la actora, se ha materializado a partir del año 2014, con el reparto del folleto ofreciendo servicios publicitarios y las ofertas de servicios en la web a los empresarios de Europolis, o con la creación de la página web ofreciendo servicios publicitarios. Puesto que no ha habido consentimiento de la actora a las conductas infractoras, no cabe apreciar la prescripción por tolerancia invocada por la demandada.

2.3.6 En lo que respecta a las consecuencias de la infracción y a la vista del suplico de la demanda, procede declarar que la demandada ha usado las marcas de sus titularidad



(incluyendo el signo distintivo Europolis) con infracción de los derechos exclusivos de la mandante.

No cabe, en contra de lo que pretende la demandante, declarar que la prestación de servicios improprios de una Entidad Urbanística de Conservación bajo el signo EUROPOLIS es un acto constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de la actora, pues no es la prestación de los servicios lo que determina la infracción, sino la prestación de los concretos servicios para los que la demandante ha registrado su marca.

Se condena a la parte demandada a cesar en el uso de sus marcas para identificar la prestación de servicios para los que la parte actora ha registrado la marca Európolis Ciudad Comercial.

Se condena a la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Si bien la parte actora solicita la publicación en un diario de tirada nacional, a la vista de las circunstancias concurrentes, y en particular, el ámbito restringido del círculo de afectados (empresarios del polígono Európolis) la publicación se efectuará mediante una comunicación individual dirigida a los empresarios y propietarios de locales en el citado polígono industrial, así como mediante la publicación en la página web de la parte demandada.

Tampoco procede la condena a la indemnización de los daños y perjuicios al no haber quedado los mismos acreditados.

## **TERCERO.- ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.**

### **3.1. Finalidad y régimen jurídico de la competencia desleal.**

3.1.1. Los profesionales pueden competir en el [mercado](#), la lucha por la conquista del [mercado](#) es una parte esencial del principio de libertad de empresa, recogido, entre otras normas, en el artículo 38 CE: se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Sin embargo, el [ordenamiento jurídico](#) quiere que la lucha concurrencial sea correcta, respetando un mínimo standard de conducta que viene dado por la buena fe sentido objetivo.

Para conseguir dicha corrección, el [legislador](#) ha elaborado el Derecho de defensa de la competencia (o [Derecho de la competencia](#)) que tiene como finalidad eliminar los obstáculos o barreras a la libre competencia y el Derecho sobre la [competencia desleal](#) que tiene como finalidad evitar el triunfo empresarial mediante la utilización de prácticas desleales.

En una primera etapa la disciplina jurídica de la competencia desleal se ha ajustado a un modelo de carácter profesional, dirigido a ofrecer protección frente a la eventual deslealtad en la lucha entre empresas. Ese modelo, todavía presente en algunas legislaciones extranjeras, fue seguido por el legislador español en los viejos preceptos (artículo 131 y 132) de la Ley de Propiedad Industrial de 1902, y en los de la Ley de Marcas de 1988 inspirados en los artículos 10 bis y 10 ter del Convenio de la Unión de París de 1883 y sus sucesivas revisiones.

Las tendencias positivas más modernas, se dirigen a un modelo de carácter social, que entiende que no sólo se ha de ofrecer protección a los competidores directamente afectados, sino que junto a ello, y sobre todo, se ha de proteger los intereses de los consumidores y el interés general.

Este es el modelo que sigue la Ley de Competencia Desleal de 10 enero 1991, que tutela los intereses privados de los competidores y los consumidores y el interés público, al proteger el interés de la colectividad en evitar conductas desleales que perturben el correcto funcionamiento del tráfico económico y del mercado.

Así se deriva del artículo 1 de la LCD al establecer que tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la LGP.

Asimismo, muestra de esa tendencia es la Directiva 2005/29 CE del parlamento europeo y del consejo de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior.

Prohíbe las prácticas comerciales desleales adoptadas por las empresas en sus relaciones con los consumidores

Considera desleales las prácticas engañosas y agresivas o la venta forzada

Protege a todos los consumidores, también a los más débiles como los menores

La Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, incorpora esa directiva al derecho español.

3.1.2 En lo que respecta al ámbito de aplicación de la ley desde un punto de vista subjetivo, el art. 3.1 LCD establece que la Ley será de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado.

- Empresarios personas físicas o jurídicas que en nombre propio y por sí o por medio de otro, ejercen una actividad económica de producción o mediación de bienes o servicios para el mercado.
- Profesionales dotados de la correspondiente titulación (médicos y abogados)
- Otras personas físicas o jurídicas que participan en el mercado, como por ejemplo:
  - Particulares
  - Colectivos, uniones de carácter privado sin personalidad jurídica y que son, por lo general, transitorias. Por ejemplo, la actividad de un colectivo de estudiantes para recabar fondos para el viaje de fin de carrera.

- Fundaciones, asociaciones.
- La administración pública, si accede al mercado para colocar sus productos o los de un tercero. por ej, SAP Castellón de 15 de mayo de 2004 “caso Aproveport”

3.1.3. Desde un punto de vista objetivo, y de conformidad con el artículo 2.1 LCD, el comportamiento ha de realizarse en el mercado, esto es, se trate de un acto dotado de trascendencia externa y con fines concurrenciales, es decir, con el propósito de influir en las relaciones económicas en el mercado, lo que, según el art. 2.2 LCD se presume cuando se dirija a promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.

### **3.2. Valoración.**

Sentado lo anterior, y partiendo de las anteriores premisas, en nuestra opinión la LCD no resulta de aplicación al presente caso, pues: a) ninguno de los actos o las conductas que la parte demandante imputa a la demandada se realiza en el mercado, entendiendo por tal como el lugar en el que confluye la oferta y la demanda, sino en el restringido círculo de los empresarios y los propietarios de locales en el polígono Európolis y; b) porque las citadas conductas no se han realizado por la demandada con el propósito de promover en el mercado las prestaciones o los servicios desarrollados por la entidad urbanística demandada, prestaciones y servicios que por definición, y de conformidad con la naturaleza de la entidad no se desarrollan con un ánimo de lucro, sino con única y exclusivamente al objeto de promover o publicitar el polígono en su conjunto.

### **CUARTO.- COSTAS**

En cuanto a las costas procesales, a la vista de la estimación parcial de la demanda, no procede la imposición de costas procesales.

En virtud de las razones expuestas, de las pruebas analizadas y de los preceptos citados,

## **FALLO**

**Desestimar parcialmente la demanda** interpuesta por ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EUROPOLIS SIGLO XXI contra ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN EUROPOLIS

Se declara que la demandada ha infringido la marca “Európolis Ciudad Comercial” titularidad de la parte demandante.

Se condena a la parte demandada a cesar en el uso de sus marcas para identificar la prestación de servicios para los que la parte actora ha registrado la marca “Európolis Ciudad Comercial”.

Se condena a la publicación de la sentencia a costa de la parte demandada mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Sin expresa condena en costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con expresa prevención de que la misma no es firme, pues cabe contra ella recurso de apelación, que deberá interponerse en el plazo de 20 días contados desde el siguiente a su efectiva notificación.

Así por esta mi sentencia, que dicto, mando y firmo en el día de su fecha, de la cual se dejará testimonio en los autos de su razón, llevándose su original al libro correspondiente, y ejecutoriándose, en su caso, en nombre SM el Rey.

**PUBLICACIÓN:** Leída y publicada fue la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública, en el día de la fecha. Doy fe.

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.