JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA

Avenida DEL SALER,14 5º-ZONA ROJA 46071 VALENCIA
TELÉFONO: 961927207

N.I.G.: **46250-66-2-2011-0005039**

Juicio Ordinario nº 000087/2012

SENTENCIA Nº 000253/2012

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo/a Sr/a D/Dª ROSA SONSOLES HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Lugar: VALENCIA

Fecha: seis de julio de dos mil doce

PARTE DEMANDANTE: SOLUCIONES INTERACTIVAS SL
Procurador: GURREA ARNAU, JOSE ALFONSO

PARTE DEMANDADA BANKIA SA
Procurador: GIL BAYO, ELENA

JOSE ALFONSO GURREA ARNAU
Licenciado en Derecho
Procurador de los Tribunales
José Aguilar, 8-5º-14ª - Tel.-Fax 96 330 13 35
46022 VALENCIA
NOTIFICADO VIA - LEXNET
- 9 JUL 2012

Vistos por mí, Doña ROSA SONSOLES HERNANDEZ GONZALEZ, Magistrada-Juez en Sustitución del Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de los de Valencia, en el que se tramita los autos de JUICIO ORDINARIO seguidos con el núm. 87/12 instancia del Procurador Sr. Gurrea Arnau en nombre y representación de la Mercantil SOLUCIONES INTERACTIVAS S.L., asistida por el Letrado Don Ignacio Temiño Ceniceros, contra la demandada BANKIA S.A. representada por la Procuradora Sra. Gil Bayo, asistida por el Letrado Don Ángel Luis Pedrero Márquez, sobre acción de nulidad contra los registros de marca nacionales, en base a los siguientes;

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- Presentada la demanda que correspondió a este Juzgado por turno, se admitió a trámite emplazando a los demandados por el plazo de 20 días. Verificado el emplazamiento, se personaron en tiempo y en forma las partes demandadas, teniendo por contestada la demanda con aportación de todos los documentos que tuvieron por conveniente.

SEGUNDO.- En fecha se convocó a las partes y tuvo lugar el Acto de Audiencia Previa , conforme lo prevenido 414 de la L.E.C. . Compareciendo las partes, ratificándose en sus respectivas pretensiones. Y siendo el día y la hora señalada se propusieron por las partes cuantos medios de prueba de los que intentaron valerse y admitidos, se señalo día y hora para la celebración del juicio.

TERCERO.- Siendo el día y la hora acordada se procedió a la celebración del acto del juicio oral, que fue grabado con los soportes mecano-audiovisiales que posee

este juzgado, levantándose suscinta acta de lo celebrado, quedando conclusos para dictar sentencia una vez oídas las conclusiones de las partes litigantes.

HECHOS PROBADOS

Que por la mercantil demandante en el año 2000 apostando por los medios interactivos y las nuevas tecnologías de la información para prestar y dadar a conocer sus servicios, creo el Grupo Emergía, cuyo objeto es principal es el desarrollo de comunidades y redes sociales verticales en este grupo inercia es el responsable de cuatro comunidades o redes sociales verticales, tales como: www.verema.com; www.mimandote.com, www.aguapasion.es y www.rankia.com.; Siendo esta última una comunidad on-line dedicado al sector de relacionados con finanzas, banca, bolsa, seguros, fiscalidad y ahorro y cuyo nombre de demonio es propia de RANKIA SL, sociedad que pertenecía al grupo Emergia. Que si bien queda acreditado que la marca BANKIA, es una marca perfectamente conocida en el mercado como de activos financieros, para utilizar un lenguaje usual con los BANCOS (entidades financieras o de créditos), así como RANKIA es menos conocido teniendo que instruirnos a cerca de su objeto social, es la gestión y explotación integral de servicios a través de internet y otros medios, consistentes en ofrecer estrategias publicitarias, que promociones y captación de clientes a cualquier tipo de empresas, asociaciones, organizaciones, instituciones y entidades, tanto privadas como públicas. Siendo el objeto social de la marca, la actora, los servicios de asesoramiento y estudios de mercado a empresas y organismos públicos o privados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la presente relación jurídico procesal, por la parte actora se ejercita acción de nulidad contra los registros de marca nacionales números 2.964.282, 2.969.752 y 2.971.441 todas ellas con la denominación "BANKIA", por contravenir el art. 6 de la ley de marcas en relación a la marca nacional nº 2.523.823 "RANKIA", todo ello de conformidad con lo expresamente establecido en el art. 6.1.b) de la ley de marcas, que en su precepto legal recoge que, marcas anteriores. 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.

Por la parte actora le percibiendo de sus peticiones en el escrito de su demanda pone de manifiesto que la mercantil se dedica a la actividad de la presentación de servicios de asesoramiento y estudios de mercado a empresas y organismos públicos o privados. Asimismo en relación con los nuevos medios interactivos, internet, multimedia y similares centra su actividad principalmente en el estudio de implantación de soluciones integrales. Que si bien y desde comienzos actividad en el año 2000

apostado por los medios interactivos y las nuevas tecnologías de la información para prestar y dada a conocer sus servicios, por este motivo ese mismo año creó el grupo Emergía, cuyo objeto es principalmente desarrollo de comunidades y redes sociales verticales en este grupo inercia es el responsable de cuatro comunidades o redes sociales verticales, tales como: www.verema.com; www.mimandote.com, www.aguapasion.es y www.rankia.com.; Siendo esta última una comunidad on-line dedicado al sector de relacionados con finanzas, banca, bolsa, seguros, fiscalidad y ahorro y cuyo nombre o denominación es propia de RANKIA SL, sociedad que pertenecía al grupo Emergia.

SEGUNDO.- Antes de entrar a resolver sobre la presente litis, debemos recordar que la condición específica de la protección conferida por la marca está constituida no por la similitud de signos o de productos o servicios designados en sí misma considerada, sino por el riesgo de confusión, resultando imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con dicho riesgo (así lo indica el décimo considerando de la Directiva 89/1904/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas). Según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (denominación que debe darse al TJCE tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa), la existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59), habiendo afirmado igualmente que esa apreciación global del riesgo de confusión, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, apartado 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25, Mülhens/OAMI, apartado 19 EDJ2006/21056 , OAMI/Shaker, apartados 34 y 35, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, apartado 60, todas ellas ya citadas, y de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06, apartado 33).

Por otra parte, el TJUE ha ido estableciendo una serie de pautas que han de guiar el estudio analítico y comparativo entre los signos enfrentados así como la apreciación global del riesgo de confusión. En concreto, centrándonos en determinados aspectos que se revelan básicos para la resolución de la presente litis, ha señalado (auto

Matratzen, apartado 32, sentencias Medion, apartado 29, y OAMI/Shaker, apartado 41) que "en el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes" (el enfatizado es nuestro). En relación con este punto, el Tribunal de Primera Instancia, en su sentencia de 23 de octubre de 2002 (Matratzen, T-6/01; contra la sentencia se interpuso recurso de casación, que fue desestimado por el TJUE por auto de 28 de abril de 2004, ya señalado), especificó lo siguiente:"35. Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta." y, más adelante:"41.. un elemento de una marca compuesta que es descriptivo de los productos designados por dicha marca no puede considerarse, en principio, el elemento dominante de ésta.". Asimismo constituye doctrina pacífica de alcance general que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (las ya citadas sentencias Canon, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19, así como las de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, apartado 35, de 18 de diciembre de 2008, C-16/06, Éditions Albert René/OAMI, apartado 63).

TERCERO.- De la doctrina expuesta en el fundamento precedente a lo expresamente declarado como probado, así como lo deducido de la prueba documental llevada a cabo, y de los hechos y manifestaciones vertidas y reconocidos por las partes. Con lo expuesto, prima facie, pasamos a analizar los fundamentos de derecho sustantivos a los que la parte alude, en aras de alcanzar sus pretensiones, y que dividimos como efectúan las partes litigantes, enumerándolas como, primero de la aplicabilidad de la norma del art. 6.1.b de la ley de marcas a la comparación de la marca de la actora y las marcas de la demandada. Que si bien y en este sentido la demanda no puede en modo alguno prosperar y ello por atender a que como reconoce la demandada no es que sólo baste cualquier semejanza o coincidencia entre los distintivos marcas, si no que de existir esta, ha de quedar condicionada a que se <u>produzca riesgo de confusión.</u> En cuanto a la existencia de riesgo de confusión-inmediato- ha queda perfectamente acreditado que el mismo no se produce y ello por cuanto ha quedado

debidamente probado que "BAKIA", es perfectamente conocida como marca de una entidad bancaria, y ello lo viene ratificando la demandada por la aportación a los presentes autos de la prueba pericial, obrante como documento 14 de los de la contestación a la demanda y que si bien no ha sido impugnado. Entrando y relacionando el riesgo de confusión, con lo expresamente recogido por las partes, a los comentarios llevados a cabo por el Profesor Manuel Lobaton su obra "comentarios a la Ley 17/2001, de marca, en cuanto a la existencia del "riesgo de asociación (confusión mediato), tampoco ha quedado acreditado, ni se puede entender que exista habida cuenta, ya que BANKIA, es una marca perfectamente conocida en el mercado como de activos financieros, para utilizar un lenguaje usual con los BANCOS (entidades financieras o de créditos), así como RANKIA es menos conocido teniendo que instruirnos a cerca de su objeto social, es la gestión y explotación integral de servicios a través de internet y otros medios, consistentes en ofrecer estrategias publicitarias, que promociones y captación de clientes a cualquier tipo de empresas, asociaciones, organizaciones, instituciones y entidades, tanto privadas como públicas. Siendo el objeto social de la marca, la actora, los servicios de asesoramiento y estudios de mercado a empresas y organismos públicos o privados. Asimismo, en relación con los nuevos medios interactivos, internet, multimedia y similares, centra su actividad principalmente en el estudio e in ley de educación de soluciones integrales. Y BANKIA, la realización de toda clase de actividades, operaciones, actos, y contratos y servicios propios del negocio de la banca y de las empresas de servicios de inversión. Pudiendo concluir que nos encontramos con tres entidades mercantiles cuyos objeto social es nada tienen que ver entre sí, lo existiendo identidad ni tampoco hubo conexión alguna entre ellas.

En segundo lugar y respecto de la inaplicabilidad el artículo 6.1.B de la ley de marcas por <u>disparidad fonética</u> ante la marca de la actora y las marcas de la demandada; ésta queda perfectamente acreditada por cuanto, tienen un al disparar en la que recae el peso de la sonoridad de ambas voces, no siendo las letras iniciales de las palabras iguales, ni teniendo semejanza alguna. Cabe sólo con precisa la diferencia de la letra inicial que puede proporcionar muy dispares, desde el punto de vista político ya que una de ellas limpieza por la letrada "R" y la otra con la letra"B", teniendo incluso fuerza política muy distinta así como diferencia fonética y sonoridad, en la partícula raíz RAN y BAN. Pudiendo significar que la partícula raíz BAN, se asimila a Banco o entidad bancaria, lo que conlleva asimismo a un fonema próximo a su objeto social p dedicación empresarial como marca.

Y en tercer lugar, la inaplicabilidad del artículo 6.1.b de la ley de marcas por <u>disparidad conceptual</u> entre la marca de la actora y las marcas de la demandada. Esta disparidad, ya se contiene como hemos referido anteriormente en la partícula raíz Ban, ya que BANKIA, tiene un elemento sugestivo que evoca el concepto de Banca, banco, entidad financiera, bancaria, etc.

La proyección de cuanto antecede sobre el presente caso ha de llevar a la desestimación del motivo de impugnación. En efecto, con independencia del mayor o menor carácter distintivo que quepa atribuir al resto de los elementos que integran la marca de la actora en el contexto del mercado español, es lo cierto que la raíz latina de los dos términos coincidentes en las marcas enfrentadas, unido al factor tópico derivado de su localización al comienzo del signo, permiten atribuir distintos caracteres dominantes y, a la postre, determinante de la impresión de conjunto producida por la marca, habida cuenta la natural tendencia del consumidor a prestar mayor atención a aquellos vocablos que resulten más cercanos a su propia lengua y a sincopar las denominaciones complejas prescindiendo de aquellas palabras que le resulten difíciles de retener por razón de su origen foráneo. Estas circunstancias son susceptibles de determinar, en la percepción del público de referencia (consumidor español) un alto grado de similitud entre los signos enfrentados, valoración esta a la que no resulta ajena la nula función distintiva del término "BANKIA" que no se adiciona en la marca de la demandada a los elementos coincidentes con los de la demandante, por tratarse de una palabra corriente que informa directamente de los servicios designados, debiéndose tener en cuenta, además, como reiteradamente el TJUE se ha ocupado de resaltar, que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas enfrentadas. Las diferencias existentes en la grafía (los términos RANKIA aparecen redactados en la marca en negrita) resultan, a estos efectos, irrelevantes. Ha de señalarse, por otra parte, la práctica identidad de los servicios cubiertos por los respectivos signos, al cubrir, el de la demandante, como ya hemos apuntado la *gestión y explotación integral de servicios a través de internet y otros medios, consistentes en ofrecer estrategias publicitarias, que promociones y captación de clientes a cualquier tipo de empresas, asociaciones, organizaciones, instituciones y entidades, tanto privadas como públicas.* Y en este contexto, el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas (así es como el TJUE define el riego de confusión: sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17, Medion, apartado 26, OAMI/Shaker, apartado 33, ya citadas, así como las de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, apartado 59 y, más recientemente, de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38) no puede en modo alguno resultar evidente.

CUARTO.- Después de todo lo expresamente alegado en los fundamentos de derecho precedentes convive traer a colación que del escrito de demanda presentado por la parte actora se acredita que la misma viene llevando a cabo los medios interactivos y las nuevas tecnologías de información para prestar y dar a conocer sus servicios, servicios de su objeto ante reseñado para lo que creó el grupo emergía, cuyo objeto es el desarrollo de comunidades y redes sociales, citando concreto cuatro redes sociales una de ellas en la dirección de www.rankia.com; doc 2, acreditándose dispone asistencia titularidad del norte denominado "emergia .net" y como documento tres diversas pantallas los contenidos de la página wed www.emergia.net, en la que apoya la

diversidad de ámbitos aplicativo los palos que dicho grupo de dicta su actividad así dentro del grupo emergia se encuentran cuatro comunidades virtuales una de ellas como ya hemos puesto de manifiesto la de www.rankia.com, que se dedica a los sectores dedicados a las finanzas, banca, bolsa, seguros, fiscalidad y ahorro, comunidad que como el nombre de dominio " rankia . com" es propia de la entidad rankia s.l. La cual no es parte en el procedimiento, dándose asimismo la circunstancia de que la parte actora no explota la red social rankia sido por una sociedad distinta rankia s.l.

Asimismo de la documental aportada por la parte actora y en concreto documento cuatro de la demanda se colige que la fecha de creación o registro de dicho nombre de dominio, se produjo en fecha 27 litis de 2011 por lo que difícilmente cabe considerar que antes de dicha fecha existiese dicha comunidad corre social a la que la actora hace alusión y siendo que por la parte demandada a la citada fecha de había registrado sus marcas.

Es por lo que en base a todo lo expresamente expuesto y contenido la presente resolución procede la desestimación en su totalidad a las peticiones efectuadas por la parte actora.

QUINTO.- Al desestimar los pedimentos de la parte actora procede la condena de esta a las costas causadas en virtud de lo establecido en el art. 394 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

QUE DESESTIMO la demanda presentada por del Procurador Sr. Gurrea Arnau en nombre y representación de la Mercantil SOLUCIONES INTERACTIVAS S.L., asistida por el Letrado Don Ignacio Temiño Ceniceros, contra la demandada BANKIA S.A, debo absolver y absuelvo de todo pedimento a la parte demandada. Con expresa condena en costas procesales a la parte actora.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciendo constar que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de 20 días hábiles a su notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 248,4 de la LOPJ del que conocerá la Excma. Audiencia Provincial. Debiendo de reunir el mismo, los requisitos establecidos en el artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, previo depósito en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad BANESTO con nº 2226-000-04-0087-12 de la cantidad de 50€, bajo el apercibimiento de que si no se verifica dicho depósito se tendrá por no interpuesto el recurso de apelación, continuando el transcurso del plazo para interponerlo. Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- En la misma fecha se procede a hacer publica la presente resolución mediante su notificación a las partes, de lo que Doy fe.

LexNET

Mensaje LexNet - Notificacion

Mensaje

IdLexNet	201210009253593	
Asunto	Notificación vía LexNET (múltiple)/SENTENCIA TEXTO LIBRE (MODELO)/	
Remitente	**Organo Judicial**	JUTJAT DE MERCANTIL N. 2 de Valencia, Valencia/València [4625047002]
	Tipo de órgano	JDO. DE LO MERCANTIL
Destinatarios	GIL BAYO, ELENA [00058]	
	Colegio de Procuradores	Ilustre Colegio de Procuradores de València
	GURREA ARNAU, JOSE ALFONSO [00357]	
	Colegio de Procuradores	Ilustre Colegio de Procuradores de València
Fecha-hora envío	09/07/2012 09:25	
Adjuntos	0029355_2012_001_46250660002011000503 8-1244650-1.rtf(Principal)	
Datos del mensaje	**Tipo procedimiento**	1JO
	Nº procedimiento	000087/2012
	Detalle de acontecimiento	SENTENCIA TEXTO LIBRE (MODELO)
	NIG	4625066220110005039
	Corrección a escrito	**No**

Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
09/07/2012 19:04	GURREA ARNAU, JOSE ALFONSO [00357]-Ilustre Colegio de Procuradores de València	lo recoge	
09/07/2012 10:27	Ilustre Colegio de Procuradores de València	lo reparte a	GURREA ARNAU, JOSE ALFONSO [00357]-Ilustre Colegio de Procuradores de València