

PROC CRISTINA QUINTAR MINGOT

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA Num. Uno

C/Pardo Gimeno, 43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm. 751/2013

Parte demandante: ICOP IN ,INC

Procurador: ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDO

Abogado:

Parte demandada: IFITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS SL y JOSÉ ANTONIO SALMERÓN GONZÁLEZ

Procurador: CRISTINA QUINTAR MINGOT

Abogado:

SENTENCIA núm. 136/14

En Alicante, a 11 de Julio de 2014

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria Num Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 751/2013 promovidos a instancia de ICOP IN ,INC representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDO y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. ANA SANZ CERRALBO contra IFITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS SL y JOSÉ ANTONIO SALMERÓN GONZÁLEZ representado/a por el/la Procurador/a Sr/a CRISTINA QUINTAR MINGOT y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a SALVADOR FERRANDIS GONZALEZº, sobre infracción de marca comunitaria y nulidad de marca nacional y reconvención sobre caducidad de marca comunitaria

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, que en esencia

se concretan en el uso sin autorización de la marca de la actora, solicitaba que se dictara sentencia en la que se " *DECLARE*:

(a) *Que la demandante ICON IP, INC. ostenta frente a los demandados un derecho exclusivo y preferente sobre las marcas IFIT.*

(b) *Que el registro de la marca española nº 2983635 IFITNESS es nulo por resultar incompatible con los derechos prioritarios de marca de la actora.*

(c) *Que el registro del nombre de dominio <i-fitness.es> por el demandado D. JOSÉ ANTONIO SALMERÓN GONZÁLEZ constituye una violación de los derechos de marca de ICON IP, INC. sobre el distintivo IFIT.*

2º *CONDENE A LOS DEMANDADOS:*

(a) *A estar y pasar por las anteriores declaraciones.*

(b) *A cesar en cualquier clase de uso de la marca nº 2983635 IFITNESS y el nombre de dominio <i-fitness.es>.*

(c) *A retirar del mercado cualesquiera productos, artículos, muestras, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que figuren consignados la marca nº 2983635 IFITNESS y/o el nombre de dominio <i-fitness.es>.*

(d) *A abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier clase de uso sobre la marca nº 2983635 IFITNESS y/o el nombre de dominio <i-fitness.es>.*

3º *PROCEDA EN SU DÍA:*

(a) *A ordenar la cancelación del registro de marca nº 2983635 IFITNESS remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

(b) *A notificar al registrador del nombre de dominio <i-fitness.es>, así como a la entidad pública empresarial Red.es, la cancelación de dicho registro. Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada "*

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquella, verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables y formulo reconvencción en la que solicitaba se dicte sentencia

declarando la caducidad por falta de uso de las Marcas Comunitarias nº 1094325 y 3617115

Tercero.- De dicha reconvencción tuvo conocimiento la actora por el traslado previo, y en tiempo y forma presentó escrito de contestación en el que, tras las alegaciones que estimó pertinentes, interesaba su desestimación

Cuarto.- Precluido el trámite de contestación a la demanda reconvenccional, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograra acuerdo, y no formuladas excepciones procesales, se fijaron los hechos controvertidos y se interesó por las partes la práctica de la prueba documental, cuya autenticidad no fue impugnada, por lo que previo trámite de alegaciones, quedaron los autos para sentencia, sin señalamiento de juicio conforme al art 429LEC

Quinto .- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos de preferente tramitación, ascendiendo a mas de 130 el número de sentencias dictadas en 2014 a fecha de la presente resolución

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Planteamiento

Por la mercantil estadounidense ICOP IN ,INC (en adelante ICON) se formula demanda contra la sociedad IFITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS SL (en lo sucesivo IFITNESS) en protección de las marcas comunitarias de las que es titular num 1094325 y 3617115 para artículos de gimnasia y deporte y actividades deportivas y servicios de fitness, entre otros, por considerar que la segunda viola su derecho de exclusiva, en esencia, por el uso del signo confusorio IFITNESS para centros deportivos de fitness, registrado por esta última como marca nacional española nº 2983635 para la clase 41, cuya nulidad interesa por ser incompatible con sus marcas

.Asimismo dirige su acción por infracción contra JOSÉ ANTONIO SALMERÓN GONZÁLEZ por el registro del nombre de dominio <i-fitness.es>

En la contestación a la demanda, se oponen los demandados por los siguientes motivos: a) las marcas comunitarias de la actora en las que se fundamenta la demanda carecen de eficacia por caducidad, con formulación de reconvención y b) ausencia de nulidad de su marca nacional y de infracción por inexistencia de confusión

Segundo.- La caducidad de las marcas comunitarias de la actora

La tesis de las demandadas es que las marcas de la actora han caducado por falta de uso real y efectivo en el mercado, como se deduce del art 15 RMC que establece que *"1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso."*

Antes de su análisis debe dejarse constancia de las marcas comunitarias invocadas en la demanda, que son las siguientes (doc nº 3 y 4)

- nº 1094325 I FIT (denominativa), solicitada el 4 Marzo 1999, concedida el 3 Julio 2000 para, entre otros, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases (clase 28)

- nº 3617115 iFIT (gráfica), solicitada el 16 Enero 2004 y concedida el 3 Marzo 2006 para, entre otros, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases, máquinas de fitness y ejercicio físico (clase 28) y educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, servicios educativos, en concreto formación personal de comportamiento en materia de salud y del fitness (clase 41)



Debe dejarse sentado , como ya se dijo en su día en a audiencia previa , que la caducidad se reduce a los productos y servicios invocadas por la actora

en su demanda, por ser los únicos alegados en este litigio como fundamento de la pretensión de la actora, y por ende los únicos que pueden ser atacados vía reconvencional por conexión (art 406LEC y 95 RMC), sin que sea cauce para enjuiciar la caducidad de los restantes servicios y productos, al residenciarse en la OAMI su control directo

Aclarado el ámbito de la reconvención, uno de los deberes que tiene el titular de la marca, ya contemplado en el CUP, es usarla de manera efectiva, sancionándose en caso contrario con la caducidad (art 51.1 a [anterior 50.1 a] y 15 del RMC, art 39 y 55 LM), y que además de poder ejercitarse como acción (en el caso de marcas comunitarias directa ante la OAMI o reconvencional ante el Tribunal de Marcas) puede alegarse como excepción meramente defensiva (art 99.3 RMC [anterior 95.3] y art 41.2 LM)

Como ha dicho este Juzgado (sentencia de 4 de noviembre de 2009, asunto LEVI'S, entre otras) el concepto de "uso efectivo" para evitar la sanción dicha no aparece definido en ni en la Directiva de Marcas de 1988 ni el RMC. Se trata, pues, de un concepto indeterminado, que al ser de procedencia comunitaria hay que acudir a la jurisprudencia del TJUE, especialmente, la que dimana de las sentencias dictadas en los casos Ansul v Ajax, de 11-3-2003, que dice *"... , procede considerar que el "uso efectivo" es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia*

De ello se desprende que un "uso efectivo" de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate. La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. Así, el uso de la marca debe referirse a

productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente. Tal uso puede realizarlo tanto el titular de la marca como, según establece el artículo 10, apartado 3, de la Directiva, un tercero autorizado a utilizar la marca”. Doctrina que reitera en la de 11 May. 2006. Asunto: C-416/2004, VITAFRUIT y se aprecia también en el TPICE y así, entre otras, en la Sentencia de 12 diciembre 2002 Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - R. J. Harrison, debiéndose usar la marca tal y como fue registrada o en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada. Requisito éste que se recoge en el artículo 15, apartado 2, letra a) del RMC y art 39LM que a su vez se inspira en el artículo 5.C.2 del Convenio de la Unión de París y que contempla, según la doctrina y jurisprudencia europea, la posibilidad de modificar la forma de la marca con el fin de ajustarla a las nuevas tendencias del mercado, pero siempre que la modificación no altere los elementos que conforman el carácter distintivo de la marca registrada.

Por último, también es relevante traer a colación los criterios previstos en la Regla 22 del Reglamento CE num 2868/95, de 13 d diciembre de 1995, de Ejecución del RMC, que bajo al rubrica “ Prueba del uso “ reza “2. *Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.*

3. La prueba se deberá limitar preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, «listas de precios», catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia la letra f) del apartado 1 del artículo 76 del Reglamento” ya que si bien dirigido a la OAMI, aporta pautas interpretativas validas también en sede judicial en vía reconvencional, ya que la unidad del sistema así lo demanda

Con estas premisas legales y jurisprudenciales debemos analizar la prueba propuesta por la titular de la marca comunitaria cuestionada, a quien le

corresponde la prueba del uso en el periodo pertinente, que abarca desde el 28 de octubre de 2008 al 28 de octubre de 2013, fecha de interposición de la demanda reconvencional, como se deduce del art 51.1 a) y 55.1 RMC (S TM Español de 6 de julio 2012) , al carecer de apoyo normativo la tesis alternativa expuesta en la reconvención, que además carece de rigor cuando ya en la oposición administrativa a la marca nacional se aportaba por IFIT prueba del uso

En el caso presente debe desecharse la caducidad a la vista de la abundante prueba de uso de la marca en el periodo reseñado en varios países del EEE : i) la web www.icofitness.com con subapartado ICON Europa, en inglés, alemán, francés y teléfonos de contacto del servicios postventa en Francia , España, Reino Unido o Irlanda (doc nº 13 y 14) e impresiones de tienda on line en varios países europeos (doc num 19 y 20) ; ii) bloque documental de facturación de varios años ,como 2010, 2012, 2013 de ventas de maquinas de ejercicios, tarjetas de memoria y módulos Wifi (doc num 17-18) ; iii) manuales de usuario y facturas ya unidas en oposición administrativa a marca nacional (doc num 16); iv) servicios de entretenimiento y preparación física a través de tecnología propia (doc num 23 y 17 , módulos wifi y tarjetas de memoria) ; v) reseñas de reportajes de productos y servicios de entrenamiento (doc num 25) y vi) material publicitario de productos y servicios de entrenamiento (doc num 26)

Procede, pues, desestimar la reconvención, y pasar a analizar la nulidad de la marca nacional del demandado

Cuarto.- La nulidad de la marca nacional del demandado: riesgo de confusión

La marca nacional española impugnada es la marca nº 2983635 mixta titularidad de I Fitness Instalaciones Deportivas, S.L, solicitada el 15 Mayo 2011 y concedida el 10 Noviembre 2011 para Servicios de la clase 41 : Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; deportes, centros de puesta en forma física; facilitación de dispositivos de mantenimiento y de ejercicio físico; explotación de clubes y centros de fitness; servicios de clubes de salud y de mantenimiento; servicios de instrucción, asesoramiento y formación en materia de ejercicios; educación en forma física,

servicios de formación y entrenamiento; información sobre educación en materia de salud y formación en puesta en forma física; instrucción para la puesta en forma física; alquiler de equipos deportivos o para ejercicios

La representación de la marca es la siguiente

ifitness

Marca concedida tras desestimar la OEPM la oposición de la actora (doc nº 12 informe Sitadex de la OEPM), basada en las marcas antes reseñadas :

- I FIT para clase 28



para clase 28 y 41


El riesgo de confusión (entre otras, sentencias de este Juzgado 31 de julio de 2007 y 30 de abril de 2009) se trata de un concepto de derecho comunitario, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que enseña que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002 Oberhauser/OAMI – Petit Liberto [Fifties] y de 15 de enero de 2003 , Mystery Drinks/OAMI–Karlsberg Brauerei), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél (TJCE en sentencia de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG.) y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.).

Para su determinación (por todas STPICE de 25 de mayo de 2005, TELETECH HOLDINGS, Inc. contra OAMI y la jurisprudencia en ella citada) procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas

y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJCE Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.) siendo directamente proporcional al carácter distintivo particular de la marca anterior (STJCE de 29 de septiembre de 1998, caso Canon y caso SABEL antes citada); elevado carácter distintivo de una marca que puede deberse, bien por las cualidades intrínsecas de la marca, bien en razón de la notoriedad de que goza (sentencia del Tribunal de Justicia, caso Canon y sentencia del Tribunal de Primera Instancia, MYSTERY).

Y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer)

En el caso presente, al ser la marca impugnada una marca nacional, habrá que tener en cuenta el consumidor medio español de la clase de servicios para los que ha sido concedida. Aunque no se han aportado datos que permiten asignarle un especial grado de atención, si es cierto que tampoco nos encontramos ante servicios de consumo inmediato y poco reflexivo, sino que, al implicar un desembolso periódico (normalmente) que puede ser más o menos elevado, y afectar al desarrollo o cuidado físico, sí se puede predicar del mismo un grado de atención mayor al ordinario en el proceso de elección

Desde el punto de vista aplicativo, en el caso de la marca 

se puede predicar su identidad en los servicios en los que se centra la actividad actual de la demandada, y un grado muy elevado de semejanza respecto de los demás de la clase 41, en tanto que respecto de los productos de productos

de las clases 28 de la referida marca mixta, y los de la denominativa I FIT, la semejanza aplicativa también es evidente al ser claramente complementarios, y hay que recordar que la STJCE de 29 de septiembre de 1998 Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc. en su considerando 23 enseña que *“Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados ... procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario”*. Por tanto, el encuadre en las clases del Nomenclator no es determinante per se , y como se ha dicho es evidente que están directamente relacionados unos y otros, de manera tal que los consumidores van a verlos como prestaciones íntimamente asociadas

En lo que atañe a la comparación de los signos es constante la jurisprudencia que indica que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE de 29 de septiembre de 1999, CANON y STPICE de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)]

Debe tenerse presente en el caso que nos ocupa que las marcas registradas en colisión son simples, y se aprecian por el consumidor relevante (del que no se puede predicar un grado de conocimiento elevado del idioma inglés) como un solo término (con la matización en su caso de I FIT, pero que por su composición, no aparece tan determinante esa separación) , sin que por ello sean trasladables, sin más, como se pretende en la demanda, las consideraciones jurisprudenciales recaídas sobre las marcas compuestas. Tampoco se admite el análisis disgregador de la actora, que se aparta del criterio consolidado de la apreciación de la marca como un todo

Hechas estas consideraciones, desde el punto de vista gráfico, mientras la marca de la actora se compone de ocho letras minúsculas, con una combinación cromática, ya que la primera letra es de distinto y llamativo color (magenta) frente a las restantes (gris), las marcas de las demandadas solo se

componen de cuatro letras, y un caso (I FIT) todas en mayúsculas, con la I inicial separada, y en la mixta, combinando la i inicial en minúscula y el resto FIT en mayúscula, pero sin diferencias cromáticas en ninguna de las dos, y con distinto tipo de letra, al aparecer la de la actora en cursiva y más estilizada

Es cierto que al contener la marca impugnada las letras iniciales (ifit) que constituyen las marcas prioritarias, visualmente se puede predicar una cierta semejanza, pero también lo es que: (i) la extensión en la marca impugnada se duplica, lo cual es relevante cuando se trata de términos con un número de palabras reducido; (ii) aparece un terminación absolutamente distinta -ness- , con una vocal distinta (e) que no aparece en los prioritarios (solo tiene la i) y con la duplica de la ss , que no habitual al menos en español-castellano (sí en otras lenguas españolas, como el valenciano o catalán) , lo cual incrementa su impacto visual , y (iii) se trata de una palabra -ifitness- que el público español va a apereibir como derivada del término inglés "fitness", cuyo uso se ha generalizado, como es un hecho notorio (y además se desprende del número de marcas y negocios que se sirven de este término , doc nº 4, 5, 6 y 7 de la contestación), pero no como un término formado a partir de "ifit "

Estas divergencias, en su conjunto, permiten concluir que el grado de semejanza visual es de grado mínimo

Se reitera que no cabe centrar el análisis sobre el inicio de la palabra (ifit) , despreciando el resto del signo (ness), ya que no se trata de dos palabras separadas sino una sola, que es la que fija la imagen de esta marca, al no encontramos ante marcas compuestas en las que la impresión en la memoria del público destinatario está, en determinadas circunstancias, dominado por uno o varios de sus componentes [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo de 2005]. Podrá apereibir "i" más "fitness" por conocer esta última y aparecer en distinto color, pero no " ifit" como algo dotado de autonomía en el signo impugnado, pues para el consumidor relevante ni consta que "i fit " tenga por sí un significado ni "-ness" se concibe como sufijo o con significado per se

Desde el punto de vista fonético, para el hablante español, nos encontramos con una palabra compuesta fonéticamente en un caso por tres

sílabas (i -fit-ness) y en otro en dos (i - fit). Si bien coinciden íntegramente las dos primeras, el añadido en la marca impugnada de una final, provoca que las semejanzas se diluyan en buena parte, pues lo relevante, al margen de criterios "matemáticos, es el resultado en su conjunto, y la impresión fonética diverge en buena parte cuando se trata de una palabra más extensa, y con un final tan dispar, con el recuerdo fonético que implica, con un juego de vocales (i + e) que no aparece en los signos prioritarios, en los que predomina el sonido "i".

Finalmente, en cuanto al análisis conceptual, la marca española "ifitness" puede considerarse un término derivado "fitness" al que se le antepone "i"

Es cierto que " i " en inglés es el pronombre personal "yo" y "fitness" un sustantivo (buena salud , buena forma) y "fit" un adjetivo (en forma), según las consultas realizadas en diccionarios on line , pero no hay prueba que permite afirmar que el consumidor relevante de estos servicios, que es el consumidor español sin distinción de edad, formación, etc, tenga en todo caso los conocimientos lingüísticos para realizar esas apreciaciones

Pero también lo es que "fitness", aunque no figure en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se trata de una palabra de uso generalizado en España para referirse, con o más precisión, a la realización de actividades físicas continuadas para lograr un estado generalizado de bienestar y salud física

Por tanto, no se comparte la tesis de la actora de que la marca nacional "ifitness" carezca de significado para el consumidor medio, sino que lo va a ligar a actividades de "fitness" , por lo que, por cierto , su carga distintiva no es elevada al ser descriptivo de servicios o actividades deportivas. En cambio, para el consumidor español medio, las marcas prioritarias no tienen significado, y solo podrían establecer algún vínculo aquellos consumidores que, por su conocimiento del idioma inglés, aprecien como términos con significado propio "i" y " fit" , pero, como se ha dicho, ello no es predicable del consumidor medio, y así lo viene a admitir la demanda. En definitiva, también en el plano conceptual se aprecian divergencias

Realizado el análisis, la jurisprudencia ha puesto de relieve que la valoración de los distintos factores no es abstracta. Su trascendencia es

relativa atendiendo a las condiciones de comercialización de los productos designados por los signos en colisión (STPICE de 3 de julio de 2003), pues en la apreciación global del riesgo de confusión, los aspectos visual, auditivo y conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre la misma importancia. En el caso presente no se indican que factores concurren para primar un aspecto sobre otro, y en la elección puede primar el aspecto visual o el sonoro, según el canal de comercialización empleado (vgra según se trate de publicidad escrita, publicidad sonora o combinándolo, en internet..)

En el supuesto presente, a pesar de la identidad - o alto grado de semejanza, según los casos- aplicativa, las divergencias en los signos tanto desde el punto de vista gráfico como sonoro y conceptual, son de peso suficiente como para excluir el riesgo de confusión con las marcas de la actora, pues no basta para su apreciación la mera vinculación o evocación (al no tratarse de marcas notorias, STJUE 18 junio 2009), sobre todo, atendiendo a las características concurrentes del signo impugnado, que como se ha dicho , se trata de una palabra -ifitness- que el público español va a apercibir como derivada del término "fitness", de uso generalizado, pero no como un término formado a partir de "ifit", desconocido para el consumidor medio, sin que ello implique, pues es cuestión diversa, afirmar convivencia pacífica, pues la mera cita de una lista de marcas anteriores sin ningún análisis (ni de las marcas ni de los productos/servicios) no es bastante para su apreciación (STGUE 3 de julio 2003, José Alejandro,SL /OAMI(Budmen) y STGUE de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada)

En conclusión, en el caso concreto que nos ocupa el consumidor medio apreciará que se trata de un elemento denominativo de distinta extensión (lo duplica) y combinación cromática, con un sonido dispar, y que sugiere directamente la actividad de fitness, cosa que no se puede predicar de las marcas prioritarias para el consumidor español, de manera que no se puede afirmar el riesgo de confusión, y por ende, procede desestimar la nulidad del marca

Quinto - La acción de infracción

La desestimación de la acción de nulidad marcaría conlleva la de infracción al limitarse la actora a imputar como comportamiento infractor el uso de la marca

ifitness

en gimnasios y centros de deporte de manera a que descartada la confusión, decae el presupuesto de la acción

Y para apurar la respuesta judicial desde la óptica de la infracción, que atiende al signo usado efectivamente en el mercado (art 9RMC) indicar que no basta para afirmar la concurrencia de confusión el que la demandada utilice el nombre de dominio www.i-fitness.es , pues no hay confusión con sus marcas y lo que no puede pretender es monopolizar con sus marcas la partícula “i” o el sustantivo “fitness” , cuya combinación es el nombre de dominio impugnado, de escasísima distintividad , en todo caso

Sexto - Costas

Las costas se imponen a las partes demandantes al ver desestimadas sus pretensiones (artículo 394 de la LEC)

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

FALLO

Que debo desestimar la demanda interpuesta por ICOP IN ,INC contra IFITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS SL y JOSÉ ANTONIO SALMERÓN GONZÁLEZ con absolución a los demandados de las pretensiones contra la misma ejercitada, con imposición de costas a la demandante

Firme esta resolución notifíquese a OEPM para cancelación de la anotación preventiva de demanda de nulidad de la marca nacional nº 2983635

Que debo desestimar la reconvención interpuesta por IFITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS SL y JOSÉ ANTONIO SALMERÓN GONZÁLEZ contra ICOP IN ,INC, con absolución a la demandada de las

pretensiones contra la misma ejercitada, con imposición de costas a la demandante reconvencional

Firme esta resolución remítase testimonio a la OAMI para cancelación de la anotación preventiva de la reconvención de caducidad de las marcas comunitarias nº 1094325 y nº 3617115

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a interponer ante este Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Santander consignando como código 02 y como concepto "pago recurso de apelación", sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe

