

# **JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA**

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

N.I.G.: 46250-66-2-2009-0004098

**Juicio Ordinario nº 001487/2009**

## **SENTENCIA Nº 000363/2010**

**MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA:** Ilmo/a Sr/a D/Dª FERNANDO PRESENCIA  
CRESPO

**Lugar:** VALENCIA

**Fecha:** veintiocho de octubre de dos mil diez

**PARTE DEMANDANTE:** ENTREPUEBLOS

**Procurador:** INIESTA SABATER, CARMEN

**PARTE DEMANDADA** FUNDACION SOLIDARIA ENTRE PUEBLOS DE LA COMUNIDAD  
VALENCIANA

**Procurador:** YARRITU BARTUAL, EVA MARIA

Vistos por mí, Fernando Presencia Crespo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil Número Dos de los de esta ciudad, los presentes autos de Juicio Ordinario Núm. 1487/09, promovidos a instancia del Procurador/a Sr/a. CARMEN INIESTA SABATER en representación de ASOCIACIÓN ENTREPUEBLOS, bajo la defensa del Letrado Sr/a. ROSA MARTINEZ BRINES contra FUNDACION SOLIDARIA ENTREPUEBLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, representado por el Procurador Sr/a. EVA MARIA YARRITU BARTUAL, bajo la defensa del Letrado Sr/a. GUILLERMO DUYOS LLEDÓ, en el que se ejercita acción derivada de la Ley de MARCAS.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.-** Por la referida parte actora se presentó en fecha 17/12/2009 demanda de juicio ordinario con base a lo siguiente:

[...]

“....

Por todo ello,

**AL JUZGADO SUPLICO:** Que habiendo por presentado este escrito, con los poderes para pleitos, documentos, y respectivas copias, se sirva admitir uno y otros, teniendo por acreditada la representación que ostento en méritos de la escritura de poderes acompañada, y al suscrito causídico por parte en representación de mi mandante, la ASOCIACIÓN ENTREPUEBLOS; y en su virtud, tener por formulada demanda de Juicio declarativo Ordinario contra la **FUNDACIÓN SOLIDARIA ENTRE PUEBLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA**, y previa admisión a trámite de la presente demanda, conferir traslado de la misma a la demandada, para que, si a su derecho conviniera, comparezca y la conteste en el término legal; proseguir la tramitación de las presentes actuaciones de acuerdo con las peculiaridades procesales sancionadas en el artículo 399 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hasta hacer trance de dictar sentencia por la que, estimándose en todas sus partes la presente demanda,

**SE DECLARE:**

Que la utilización por parte de la demandada del signo "Entre pueblos" o "entrepueblos" como nombre de la Fundación, marca de sus servicios y nombre de dominio constituye una vulneración de los registros de marcas de que es titular la Asociación Entrepueblos.

Y, en su consecuencia, **SE CONDENE** a la demandada

1º).- A cesar en la utilización de la denominación "Entre pueblos" (o "entrepueblos") -y a no reanudarla- como marca de sus servicios y como denominación de la fundación, así como a abstenerse de utilizar cualquier otro signo o denominación que se construya sobre la base de los vocablos "entre pueblos" u otro que no pueda distinguirse suficientemente de las marcas de la Asociación Entrepueblos, todo ello en cualquier medio o soporte, incluido como nombre de dominio o en una página web.

2º).- A retirar, inmediatamente y a su costa, del tráfico económico todos los folletos, catálogos, y otros documentos conteniendo la citada denominación "Entre pueblos", procediendo, también a su costa, a la destrucción de tales documentos o soportes.

3º).- A modificar la denominación de la Fundación, suprimiendo de la misma la expresión "Entre pueblos".

4º).- A la publicación a su costa del fallo de la sentencia o en su caso de un texto explicativo del mismo redactado por mi mandante en los medios expresados en el cuerpo del presente escrito.

5 o ).\_ Al pago de una indemnización coercitiva por un importe no inferior a 600 euros diarios por cada día transcurrido hasta el efectivo cese en la utilización de la marca controvertida, de la retirada de la documentación, y de la modificación de la denominación y de publicación del fallo de la sentencia a que se refieren los párrafos precedentes.

6º).- Al pago de las costas del presente procedimiento.

[...]

.....

**Segundo.-** Por auto de fecha 21/12/2010 se admitió a trámite dicha demanda y se emplazó a la parte demandada para que en término de 20 días compareciera en autos y la contestara por escrito y firma de Letrado, lo que

hizo la representación procesal de la demandada mediante escrito de fecha 24/02/2010, que se da por reproducido, y en el que se terminaba solicitando su absolución por considerar en definitiva que no existía riesgo de confusión ni de asociación por parte del consumidor.

**Tercero.-** Teniéndose por contestada la demanda, se señaló para que tuviera lugar la comparecencia previa el día 26/10/2010, acordándose citar a las partes en legal forma y con los apercibimientos oportunos.

El día señalado para su celebración, con carácter previo se intentó un acuerdo que no se consiguió, por lo que se dio nuevo traslado a las partes para que determinaran la cuestión objeto de debate, recibándose el pleito a prueba con el resultado que obra en las actuaciones, acordándose finalmente conforme determina el art. 429.8 LEC, quedando las partes citadas directamente para sentencia, sin necesidad de celebrar el juicio.

**Cuarto.-** En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales vigentes.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.-** Como es sabido, la Propiedad Industrial es cosa diferente de la Competencia Desleal, tal y como para la competencia de los Juzgados de lo Mercantil ha distinguido perfectamente el legislador al redactar el artículo 86.ter de la Ley Orgánica del

Poder Judicial.

La Propiedad Industrial es la que versa sobre las invenciones, esto es, Patentes, Modelos de Utilidad, Diseño Industrial, y Obtenciones Vegetales, y también sobre los signos distintivos del empresario y de su actividad, en concreto, las marcas y los nombres comerciales. Sin embargo, y a pesar de ser cosa diferente, la Competencia Desleal tiene mucho que ver con la Propiedad Industrial, y en especial con los signos distintivos del empresario.

*De la relación obligatoria al principio de equivalencia.*- En primer lugar, hay que tener en cuenta que tanto la propiedad industrial, como la Competencia Desleal y también la propiedad intelectual han utilizado para su protección instituciones que son evolución del concepto que es propio del Derecho Privado, basado en la *relación obligatoria*, surgida en España a partir de los estudios del profesor De Castro.

Para los exegetas del Derecho Romano clásico la obligación era ya un *vínculo* entre el deudor y el acreedor, y muy posteriormente en la doctrina española la obligación pasó a ser contemplada con más precisión como una *situación jurídica bipolar*, donde en cada uno de sus extremos se encontraba bien el deudor bien y el acreedor. Pero ha sido precisamente en el seno de los Tribunales de Justicia donde se ha ido perfilando aún más esta idea de la relación obligatoria, para que bajo el mismo concepto pudieran tener explicación y cobijo tanto los derechos personales y de crédito como los derechos reales.

Hasta ahora se ha defendido la idea de que el binomio derecho-obligación es el contenido de la relación jurídica, y que faltando incluso alguno de los dos elementos de este binomio pueda no obstante seguir existiendo una situación jurídica, como viene sosteniendo la doctrina tradicional para los derechos de la personalidad y los derechos reales, pues en ellos se contempla efectivamente un derecho singular para quien es el titular del mismo derecho. Pero en cambio, en estos supuestos no hay una obligación singular para nadie, creándose la ficción de que esta obligación es “*erga omnes*”, frente a todos. Todo lo cual conduce a la necesidad de admitir la existencia dogmática de relaciones jurídicas perfectas, las que tienen en su seno ambos elementos de la relación, esto es, el crédito (A) y la obligación (B), y junto a ellas ciertas relaciones jurídicas anómalas, que serían aquellas a las que les falta cualesquiera de los dos elementos de la relación obligatoria, el crédito (A) o la obligación (B).

Ejemplo de supuestos que ofrece la doctrina en los que existe un derecho (A) sin necesidad de que exista una obligación de persona determinada son los ya referidos derechos reales y derechos de la personalidad. Ejemplo de supuestos en los que existe una obligación (B) sin que exista un derecho de crédito concreto que lo exija es el caso de las obligaciones naturales.

Sin embargo, la experiencia constante de los Juzgados de lo Mercantil en los asuntos que son de su competencia ha permitido revisar este esquema tradicional, de manera que nos permita distinguir qué es lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, y cuál sea la diferencia conceptual con la Competencia desleal. Así las cosas, y en el trance de tener que revisar la definición de relación obligatoria que sostiene la doctrina tradicional, cabe replantear dicho concepto dando entrada a lo que en otros sectores del conocimiento humano, y en concreto en la lógica matemática, se ha dado en llamar *principio de equivalencia* y que se puede resumir bajo la idea de que el derecho (A) y la obligación (B) no son elementos diferentes y separados aunque formen parte de una misma relación jurídica, sino que se trata de elementos equivalentes, que no iguales, de manera que no pueda existir el uno sin el otro. Ambos elementos se implican mutuamente, como si se tratara de las dos caras de una misma moneda.

A partir de aquí, es claro que el derecho y la obligación nunca aparecen en la realidad jurídica por separado, de tal manera que si se tiene constancia de la existencia de un deudor concreto y determinado es porque también existe un acreedor, y viceversa, no tiene sentido hablar de un acreedor sin admitir también la existencia de su correspondiente deudor.

Esta idea que aparece con nitidez en materia de obligaciones y contratos empieza a desdibujarse cuando se refiere la doctrina a la propiedad y demás derechos reales, pues en ellos es habitual hablar de derechos sin que exista por el contrario ningún deudor. La doctrina tradicional menciona que en estos casos sí que hay una correspondencia entre el derecho y la obligación, solo que la obligación es general “*erga omnes*”, frente a todos, pero sin que a los obligados se les pueda llamar deudores, mientras que el derecho sigue siendo singular, propiedad de uno sólo, aunque al propietario ya no se le pueda llamar tampoco acreedor.

En realidad, todas estas dificultades son consecuencia de la necesidad de utilizar un solo concepto para explicar institutos que evidentemente son diferentes. Y es que, desde luego el derecho de propiedad no forma parte de ninguna relación jurídica, sino que la relación jurídica aparece después, cuando se viola el derecho de propiedad o cualquier otro derecho real. Es entonces cuando surge la obligación de indemnizar por parte del infractor, que se convierte así en deudor, y el perjudicado pasa a convertirse en acreedor.

Desde esta perspectiva es fácil de comprender, entonces, el mecanismo de protección de la Propiedad Industrial, donde existe un derecho de exclusiva a favor del titular de la invención registrada o del signo distintivo inscrito. Es en el momento de la infracción de este derecho de explotación en exclusiva, el que confiere la inscripción, cuando surge la posibilidad de obtener la tutela de los Tribunales de Justicia, ya sea interesando la mera declaración del derecho, el cese de actividad, o la indemnización de daños y perjuicios. En los dos últimos casos, a partir de la sentencia condenatoria, se constituirá entonces una relación jurídica que convertirá al titular del derecho que ha sido violado en acreedor, y al infractor en deudor.

De lo expuesto, resulta que en materia de marcas es regla general la de que los derechos surgen a partir de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por ello, suele indicarse que el Derecho Marcario participa de los caracteres de todo Ordenamiento Jurídico Registral, y que al modo de lo que ocurre con la Hipoteca, cuyo nacimiento se produce desde su inscripción, en materia de Marcas su inscripción, con carácter general, tiene también carácter constitutivo, y solo desde su registro puede impetrarse la exclusividad.

**SEGUNDO.**- Entrando pues en el conocimiento del fondo del asunto es preciso dejar sentado, aunque sea someramente, cuál es el criterio de la mejor doctrina española acerca del instituto de la confusión marcaría, a cuyo

efecto, cabe indicar lo siguiente:

La figura del riesgo de confusión –y del riesgo de asociación– se recogen con cierto detalle en la Directiva de Marcas de 1988 (DM) y en el Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC). En efecto, el artículo 4 de la Directiva, que establece las causas de denegación o de nulidad de una marca por conflictos con derechos anteriores, en su primer apartado dice que: "El registro de una marca será denegado o, si está registrada podrá declararse su nulidad: a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior, b) cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior [...]". Y el artículo 5.1. de la Directiva, que regula el contenido del derecho, por su parte dispone que el titular de una marca goza, entre otras, de la posibilidad de "prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca".

Por lo que al Reglamento sobre la marca comunitaria se refiere, en el artículo 8.1, dentro de los motivos de denegación relativos, y en el artículo 9.1, en el ámbito de los derechos conferidos por la marca comunitaria, utiliza los mismos términos que la Directiva.

De la lectura de los artículos citados puede concluirse que las normas

prevén la posibilidad de que surja cualquiera de las siguientes situaciones; a saber: identidad del signo con la marca anterior e identidad de los productos o servicios; identidad del signo con la marca anterior y semejanza de los productos o servicios; semejanza entre el signo y la marca anterior e identidad de los productos o servicios; semejanza entre el signo y la marca anterior y semejanza entre los productos o servicios.

Pues bien, de los supuestos posibles, parece evidente que el primero de ellos, esto es, la identidad tanto de los signos confrontados como de los productos o servicios individualizados por las marcas no debería plantear ninguna duda. La protección que ofrece la marca registrada en ese supuesto es absoluta cualesquiera que sean los otros factores accesorios que puedan concurrir en cada caso. Así lo señala la Directiva y el Reglamento comunitario. El considerando décimo de la DM y el séptimo considerando del RMC expresamente indican que "[...] la protección conferida por la marca registrada [...] es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios [...]". El supuesto de la identidad de signos e identidad de productos aparece, además, recogido en los artículos 8.1.a) RMC y 4.1.a) DM (causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores) y 9.1.a) RMC y 5.1.a) DM (derechos conferidos por la marca) de la Directiva. Del análisis de estas normas se desprende sin lugar a equívocos que en el supuesto de identidad de signos y de productos o servicios el Derecho comunitario otorga al titular de la marca registrada anterior una facultad de prohibición absoluta, sin que sea precisa la existencia de riesgo de confusión para el público de los consumidores.

Es, pues, en el supuesto en que no haya plena identidad [art. 8.1. (b) y 9.1.(b) RMC y 4.1.(b) y 5.1.(b) DM], cuando las normas requieren que exista riesgo de confusión para el público de los consumidores. La distinción



responde perfectamente al equilibrio de los intereses en juego, ya que es evidente que si se permitiese la convivencia en el mercado de dos signos iguales para distinguir productos o servicios iguales siempre existiría una fuente de conflicto para todas las partes implicadas. Situación que no tiene que producirse en la hipótesis de que solo existan semejanzas.

No obstante lo anterior, las normas comunitarias examinadas introducen una importante excepción a las reglas que acabamos de examinar. En efecto, los artículos 4, apartados 3 y 4.a), y 5, apartado 2, DM, que prevén una excepción a la regla de la especialidad respecto de las marcas renombradas, establecen que el titular de la marca renombrada podrá oponerse a la concesión de una marca idéntica o similar a la marca renombrada, solicitar su nulidad si ya estuviese registrada e impedir su uso a terceros, incluso en el supuesto de conflicto con marcas que no individualizan productos o servicios idénticos o similares. En este caso, la pretensión del titular registral de la marca renombrada podría prosperar sin necesidad de que exista riesgo de confusión, siempre y cuando el intento de registrar o usar la marca posterior tuviere o pudiese tener por objeto obtener una desventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o pudiese causar perjuicio a los mismos. En similares términos se manifiesta, por otra parte, el apartado 5 del art. 8 del RMC.

Debe señalarse que el fundamento de esta quiebra del principio de especialidad no es la existencia de un riesgo de confusión, que puede no existir, sino el intento del tercero de aprovecharse de la fama y reputación condensada en el signo renombrado. El tercero que usa o solicita una marca confundible con la marca de renombre pretende normalmente obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca. Por otro lado, y este aspecto es muy importante, la figura de la marca renombrada permite proteger al titular

de la marca frente al riesgo de que su signo se vea perjudicado por la actuación no autorizada de un tercero. Es por este motivo que la normativa comunitaria protege también al titular de la marca renombrada frente a los terceros que, aun sin pretender dicha ventaja desleal, al usar la marca confundible causen o puedan causar un perjuicio al carácter distintivo o renombre de la marca que se tutela.

**TERCERO.-** En las presentes actuaciones la controversia planteada ofrece fácil solución si no se cuestionan las siguientes premisas, esto es, y en primer lugar, que la Asociación Entrepueblos, con sede en Barcelona y debidamente inscrita en el registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) se constituyó en 1988, y desde entonces viene prestando servicios de ayuda humanitaria a países del tercer mundo, o más concretamente, como se explica en su web, de “cooperación para el desarrollo desde la perspectiva de la solidaridad”

Acorde con ello, la de mandante solicitó y obtuvo el registro de dos marcas mixtas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir servicios relacionados con la ayuda humanitaria en las clases 42 y 45 del Nomenclátor, las cuales se hallan debidamente concedidas y en vigor:

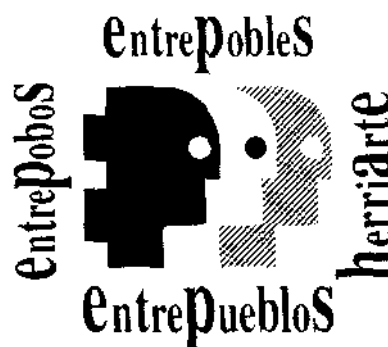
Marca española nº 2.191.955

Solicitada en 27/10/1998 para distinguir "servicios de ayuda humanitaria a países del tercer mundo, prestados por personal altamente cualificado".



Marca española nº 2.849.227

Solicitada en 24/10/2008 para distinguir "servicios personales y sociales prestados por terceros y destinados a satisfacer necesidades individuales en el tercer mundo".



La segunda premisa sobre la que hay que partir, para una adecuada solución de lo que ahora se discute, es que la demandada, la Fundación Solidaria Entre Pueblos de la Comunidad Valenciana, se constituyó en diciembre de 2008 y se halla inscrita en el Registro de Fundaciones de dicha comunidad (según resolución de 13/1/ 2009). Su objeto lo constituye la "mejora de las condiciones de vida de la infancia, la familia, y las comunidades de países pobres o desfavorecidas, lo que se realizará a través de proyectos de desarrollo integral, ayuda humanitaria, cooperación internacional y actividades de sensibilización pública", así como "la realización de actividades orientadas a la formación y capacitación, a la cooperación al desarrollo, nacional e internacional, al fomento de la solidaridad entre los pueblos y la cooperación internacional con países y regiones desfavorecidas".

Interesa destacar que la demandada utiliza propiamente el conjunto de ambos vocablos -"Entre Pueblos"- a título de marca de los servicios o actividades de cooperación para el desarrollo por ella promovidos y realizados, separándola del resto de la denominación de la fundación, conformada por términos genéricos y descriptivos. Estos dos vocablos son la parte realmente distintiva de la denominación, y así es como se presenta la Fundación en el mercado. Prueba de ello es el propio nombre de dominio de su web, [www.entrepueblos.eu](http://www.entrepueblos.eu), que está compuesto únicamente por los citados vocablos. Este dominio evidencia que el verdadero signo distintivo de la Fundación, es "Entre pueblos".

En este sentido se pronuncia la *Sentencia de esa Sala de 3 de junio de 1991 (RJ 1991\4410)* que recoge la doctrina sentada por las *Sentencias de 15 de octubre de 1984 (RJ 1984\4668)*, *9 de mayo de 1983 (RJ 1983\2675)*, *30 de abril de 1986 (RJ 1986\2045)*, *16 de diciembre de 1989 (RJ 1989\8837)* y *2 de abril de 1990 (RJ 1990\2685)*, que proclama que cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por la marca, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que por la peculiaridad singularizante del producto común ha de ser perfectamente contemplado, para decidir si la marca discutida puede provocar confusión en el tráfico, a costa de la prioritaria.

La Sentencia de 10 de mayo de 1990 (RJ 1990\4544) y la de 7 de febrero de 1991 (RJ 1991\1358 ), por otras muy numerosas, establecen que *para apreciar la existencia de compatibilidad o incompatibilidad entre las denominaciones o grafismos de marcas enfrentadas, que deberá atenderse en la correspondiente comparación al conjunto de aquéllas, para así apreciar de modo visual o auditivo la posible semejanza gráfica o fonética en su caso impeditiva de la pacífica convivencia de las marcas enfrentadas, la que deberá*

*manifestarse como resultado de otra simple visión de «percepción sensorial unitaria».*

Además hay que afirmar que *la identidad existente entre marcas enfrentadas no se ve alterada por el hecho de la diferenciación gráfica entre las marcas incompatibles*, y así las Sentencias de 19 de abril de 1990 (RJ 1990\2911) y de 23 de julio de 1988 (RJ 1988\6384), establecen que *lo verdaderamente identificativo de las marcas es su denominación, sin que a la adicional composición gráfica que a las mismas se acompaña permita modificar lo anterior, puesto que la identidad denominativa o fonética es lo fundamental.*

Pues bien en este sentido es clara la doctrina jurisprudencial sentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que aunque no pueda servir de base casacional para el área jurisdiccional civil, no debe subestimarse en este aspecto, todo lo contrario, pues debe tenerse muy en cuenta como orientativa, ya que ha trabajado concienzudamente y de una manera muy eficaz todo lo relativo a la marca registral.

Y en este sentido, siguiendo con el acogimiento a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en esta materia, hay que afirmar, como conclusión, que para que dos marcas sean incompatibles, basta que se dé uno de los siguientes presupuestos -fonético, gráfico o conceptual-, y así habrá que recurrir a lo dispuesto en la *Sentencia de 20 de diciembre de 1988 (RJ 1988\10002)* que recoge, a su vez, lo dispuesto en las *Sentencias de 27 de noviembre de 1986 (RJ 1986\6397)*, *14 de diciembre de 1987 (RJ 1987\9122)* y *23 de julio de 1988*, cuando en ellas se afirma la incompatibilidad de marcas que dadas la muy semejanzas gráficas y fonéticas existentes entre las denominaciones de las marcas enfrentadas, así como el hecho de que los productos amparados por aquéllas se comercialicen en las

mismas áreas.

En las presentes actuaciones puede ya afirmarse que las marcas ahora discutidas fonéticamente son idénticas, siendo también idénticos el objeto de actividad de ambas entidades, resultando por ello incompatible el uso que hace la demandada de la denominación “Entre Pueblos”, para designar en el mercado su actividad, con la marca registrada por la demandante “Entrepueblos”, sin que sea siquiera necesario acreditar la existencia real del riesgo de confusión en el mercado, pues se presume “iuris et de iure” derivado del mismo hecho de la perfecta identidad entre signos distintivos y objeto de actividad.

**CUARTO.-** Resta por resolver lo solicitado por la demandante acerca de la denominación de la Fundación demandada.

Como recoge la doctrina de Nuestro Alto Tribunal (*S.T.S. núm. 485/2004, de 27 mayo RJ 2004\4413*), el nombre comercial tiene encomendada por el ordenamiento jurídico la función de diferenciar, en el tráfico económico, a la empresa o, si se prefiere, al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial-concurrencial. Teóricamente, la distinción funcional entre la denominación social y el nombre comercial parece claro: mientras la denominación social identifica a un sujeto de derecho, el nombre comercial diferencia, e indirectamente identifica, a la empresa y/o al empresario-operador económico (sujeto en el ejercicio de la actividad concurrencial). Pero, la denominación social, aunque funcionalmente relevante, de forma prioritaria, en el ámbito negocial, tráfico jurídico, está también llamada, en no pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado. Así acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación

de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequia a los clientes, etc. Su utilización en el tráfico económico hace muy difícil, a veces imposible, diferenciar entre nombre comercial y denominación social. De ahí que la última doctrina científica señale la gran dificultad que existe en torno a distinguir entre los respectivos ámbitos de actuación de una persona jurídico-societaria en cuanto a sujeto de derecho y en cuanto a empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, es decir, entre denominación social y nombre comercial.

Y esta doctrina científica es la que subraya la interpretación jurisprudencial mayoritaria que se ha producido respecto de este problema. Así manifiesta que en la mayoría de los pronunciamientos jurisprudenciales en los que se enjuician y resuelven conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos previos, el Tribunal Supremo viene consagrando de forma inequívoca la obligación, a cargo de la sociedad, de modificar la denominación social incurso en riesgo de confusión con un signo distintivo (marca y nombre comercial), anteriormente registrado. Así lo ha hecho el Tribunal Supremo en las Sentencias invocadas en el cuerpo del motivo: 27 de diciembre de 1954 (RJ 1955\725), 11 de marzo de 1977 (RJ 1977\1026), 7 de julio de 1980 (RJ 1980\2930), 16 de julio de 1985 (RJ 1985\4092), 24 de enero de 1986 (RJ 1986\326), 24 de julio de 1992 (RJ 1992\6456), 22 de julio de 1993, 25 de junio de 1995 SIC y 4 de julio de 1995 (RJ 1995\5461).

El T.S. no duda en declarar que el hecho de que resulte verificada la inexistencia de identidad nominativa entre una denominación social y el conjunto de denominaciones incluidas en el Registro Mercantil Central, no es por si solo concluyente en orden a declarar la procedencia y permanencia registral de la denominación social elegida; pues, no obstante, cabe que exista un obstáculo extraregistral con suficiente entidad jurídica para obligar a un

cambio de denominación. En opinión del Tribunal, este obstáculo extraregstral puede estar representado por la constatación de la existencia de un signo distintivo previo, si, lógicamente, entre dicho signo y el que compone la denominación social cabe hablar de riesgo de confusión; lo que se determinará sobre la base de la identidad o fuerte similitud de los signos confrontados y de los productos y actividades que ambos designan. (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1985 [RJ 1985\4092]).

Se reconoce implícitamente a la denominación social una auténtica aptitud diferenciadora de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad y, por ende, se decreta su modificación, estatutaria y registral, cuando resulta ser confundible con un signo distintivo previo, merced, claro está, a la identidad o notoria similitud entre los signos y entre las realidades empresariales designadas. Con ello se trata de coadyuvar al mantenimiento de la necesaria transparencia del mercado, al poner fin a situaciones de opacidad concurrencial que, en última instancia, lesionan los intereses económicos de todos los que, de alguna u otra forma, participan en el mismo; o sea, de los empresarios competidores y de los consumidores y usuarios, en cuanto destinatarios finales de los productos y servicios.

Y en las presentes actuaciones es evidente que existe identidad, y por tanto confusión, entre la denominación ENTRE PUEBLOS registrada a nombre de la demandada, y las Marcas ENTREPUEBLOS, registradas a nombre de la demandante. La expresión dominante en la denominación de la Fundación es precisamente ENTRE PUEBLOS, sin que el resto de los elementos de la denominación sean capaces de romper la identificación o riesgo de asociación entre ambos signos distintivos, de lo que resulta procedente aplicar también en este caso la anterior doctrina acerca de que, reconociendo implícitamente a la



denominación de la entidad una auténtica aptitud diferenciadora de las actividades que constituyen el objeto de la Fundación, debe decretarse su modificación, estatutaria y registral, cuando como en este caso resulta ser confundible con un signo distintivo previo, como es la marca ENTREPUEBLOS, merced, claro está, a la identidad o notoria similitud entre los signos y entre las actividades designadas. Todo ello en la forma que también se dirá en la parte dispositiva de la presente resolución, en la que se hará mención además a estas dos circunstancias, esto es, y por lo que se refiere en primer lugar a la posibilidad de recoger en la parte dispositiva de la sentencia la imposición de multas coercitivas para el solo supuesto de que se incumpliera por el condenado lo dispuesto en el despacho de ejecución, dicha posibilidad ha sido recogida, entre otras, en S.A.P. nº 165/10 de Valencia, secc. 9ª, de fecha 3 de junio de 2010.

En segundo lugar, y en cuanto a la publicación de la parte dispositiva de esta resolución en los medios de comunicación que se considere adecuados, es lo cierto que, y como resulta de los hechos nuevos aportados por la demandante en el mismo acto de la audiencia previa, se ha desatado estos últimos meses una vorágine informativa de índole política, en prácticamente todos los medios de comunicación, en la que se ha visto involucrada la demandada por cuestiones atinentes al sistema de subvenciones públicas, en la que los propios medios de comunicación, y con ello el público en general, llegan a confundir a la fundación ahora demandada con la asociación ahora demandante; por todo lo cual resulta pertinente y comprensible la petición realizada por la demandante en el acto de la audiencia previa acerca de que la publicación del Fallo de esta resolución se hiciera en cuatro medios de comunicación de gran tirada en la Comunidad Valenciana.

**QUINTO.-** En cuanto a las costas causadas en el presente procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado el principio de vencimiento objetivo y el sentido de la presente resolución, es por lo que cabe hacer expresa imposición de las mismas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación,

## **FALLO**

Que estimando la demanda interpuesta por ASOCIACION ENTREPUEBLOS, representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. CARMEN INIESTA SABATER, contra FUNDACION SOLIDARIA ENTREPUEBLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, representado/a por el/la Procurador/a Sr/a EVA MARIA YARRITU BARTUAL, DEBO DECLARAR Y DECLARO que la utilización por parte de la demandada del signo "Entre pueblos" o "entrepueblos" como nombre de la Fundación, marca de sus servicios y nombre de dominio constituye una vulneración de los registros de marcas de que es titular la Asociación Entrepueblos.

En su consecuencia, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada:

1º).- A cesar en la utilización de la denominación "Entre pueblos" (o "entrepueblos") -y a no reanudarla- como marca de sus servicios y como denominación de la fundación, así como a abstenerse de utilizar cualquier otro signo o denominación que se construya sobre la base de los vocablos "entre pueblos" u otro que no pueda distinguirse suficientemente de las marcas de la

Asociación Entrepueblos, todo ello en cualquier medio o soporte, incluido como nombre de dominio o en una página web.

2°).- A retirar, inmediatamente y a su costa, del tráfico económico todos los folletos, catálogos, y otros documentos conteniendo la citada denominación "Entre pueblos", procediendo, también a su costa, a la destrucción de tales documentos o soportes.

3°).- A modificar la denominación de la Fundación, suprimiendo de la misma la expresión "Entre pueblos".

4°).- A la publicación del fallo de la sentencia, a costa de la demandada, en al menos cuatro diarios de gran tirada en la Comunidad Autónoma Valenciana elegidos por la demandante.

5° ).- Al pago de una indemnización coercitiva por un importe no inferior a 600 euros diarios por cada día transcurrido hasta el efectivo cese en la utilización de la marca controvertida, de la retirada de la documentación, y de la modificación de la denominación y de publicación del fallo de la sentencia a que se refieren los párrafos precedentes.

Todo ello haciendo expresa imposición a la demandada de las costas causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, significándoles que contra la misma cabe anunciar recurso de apelación para ante la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Líbrese y únase certificación de esta Sentencia a las actuaciones con

inclusión de la original en el Libro de Sentencias Civiles de este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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