



Roj: **SAP BU 1060/2017 - ECLI: ES:APBU:2017:1060**

Id Cendoj: **09059370032017100425**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Burgos**

Sección: **3**

Fecha: **20/11/2017**

Nº de Recurso: **324/2017**

Nº de Resolución: **507/2017**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **ILDEFONSO JERONIMO BARCALA FERNANDEZ DE PALENCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3**

**BURGOS**

**SENTENCIA: 00507/2017**

**AUDIENCIA PROVINCIAL DE**

**BURGOS Sección 003**

Domicilio : PASEO DE LA AUDIENCIA Nº 10

Telf : 947259950 Fax : 947259952

N.I.G.: 09059 42 1 2016 0002507

**ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000324 /2017**

Juzgado procedencia : JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4) de BURGOS

Procedimiento de origen : ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000113 /2016

RECURRENTE : QUESOS CERRATIO S. COOP.

Procurador/a : EUSEBIO GUTIERREZ GOMEZ

Abogado/a : JESUS MARIA DIEZ ROIG

RECURRIDO/A : IBER CERRATO SL

Procurador/a : DIEGO ALLER KRAHE

Abogado/a : JESUS ROJO GARCIA-LAJARA

La Sección Tercera de la Audiencia provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados **don Ildefonso Barcala Fernández de Palencia**, Presidente, **doña María Esther Villívar San Salvador**, y **don José Ignacio Melgosa Camarero** ha dictado la siguiente.

**SENTENCIA Nº 507.**

En Burgos, a veinte de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de BURGOS, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000113 /2016, procedentes del JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4) de BURGOS, a los que ha correspondido el Rollo **RECURSO DE APELACION (LECN) 0000324 /2017**, en los que aparece como parte apelante, **QUESOS CERRATO S. COOP.**, representado por el Procurador de los tribunales, D. EUSEBIO GUTIERREZ GOMEZ, asistido por el Abogado D. JESUS MARIA DIEZ ROIG, y como parte apelada, **IBER CERRATO SL**, representado por el Procurador de los tribunales, D. DIEGO ALLER KRAHE, asistido por el Abogado D. JESUS ROJO GARCIA-LAJARA, sobre, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Ildefonso Barcala Fernández de Palencia que expresa el parecer de la Sala.



## ANTECEDENTES DE HECHO

1º: Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO: "Que desestimando como desestimo la Demanda presentada por el Procurador Sr. Gutiérrez Gómez, en nombre y representación de la Sociedad Cooperativa QUESOS CERRATO, debo absolver y absuelvo a la Mercantil "IBER CERRATO, S.L.", de los pedimentos ejercidos en su contra, con expresa condena en costas a la parte demandante."

2º: Notificada la anterior resolución a las partes por la representación de se presentó escrito interponiendo recurso de apelación. Y dado traslado a la otra parte, presentó escrito de oposición a dicho recurso dentro del plazo que le fue concedido, acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3º : Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día nueve de noviembre de 2017 en que tuvo lugar.

4º: En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

## FUNDAMENTOS JURIDICOS

**PRIMERO** . Se ejercita en la demanda una acción de protección de una serie de **marcas** de las que es titular la parte actora que tienen en común la inclusión del término "Cerrato", que se registró por primera vez en el año 1973, contra la parte demandada que tiene como denominación social Iber Cerrato SL. Así la parte actora es titular entre muchas otras de una primera **marca** nacional número 673290 "El Cerrato" inscrita en la OEPM el 17 de enero de 1973 para distinguir productos de los amparados en el Nomenclátor en la clase 29: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. En cualquier caso, bajo la **marca** Cerrato el producto más conocido de la parte actora es el queso, y la sentencia de instancia desestima la demanda porque Cerrato es un nombre geográfico que designa una comarca del sur de la provincia de Palencia, que es aquella donde ambas partes litigantes tiene su sede, además de designar una pluralidad de pueblos que terminan con el distintivo "de /del Cerrato".

Se plantea por lo tanto una vez más la cuestión del uso del nombre geográfico como **marca**, y ello no tanto para cuestionar el registro de las **marcas** de la parte actora, cuya nulidad no se insta, sino para legitimar el uso del nombre Cerrato por parte demandada.

**SEGUNDO** . El artículo 5.1 de la Ley de **Marcas** establece que no podrán registrarse como **marca** los signos siguientes (...) c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

Como hemos dicho en la reciente sentencia de 9 de octubre de 2017 "los signos de procedencia geográfica no se prohíben por la sola razón de que designen un lugar. De hecho, hay signos geográficos que pueden ser registrados como **marca**. Los signos de procedencia geográfica se prohíben por la vinculación que existe entre el lugar y los productos para los cuales se registra la **marca**. Como señala el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 4 de mayo de 1999 (Caso Chiemsee) *procede señalar que, en principio, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se opone al registro de nombres geográficos que son desconocidos en los sectores interesados o que, al menos, lo son como designación de un lugar geográfico, ni tampoco de los nombres para los que, debido a las características del lugar designado (por ejemplo, una montaña o un lago), no es probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos considerada procede de dicho lugar.* Y el Tribunal Supremo haciendo cita de esta doctrina en sentencia de 25 de octubre de 2006 (caso Formentor ) señala que *al interpretar el artículo 3.1.c) de la Directiva, la antes mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1999 ( C-108/97 y C-109/97 ) declaró que el mismo no impide el registro de nombres geográficos que, en los sectores interesados, no indican el lugar en que el producto ha sido fabricado, concebido o diseñado, o podría serlo "* .

La razón por la que se puede prohibir el registro como **marca** de un nombre geográfico es porque la función identificadora que debe cumplir la **marca** para designar un producto no se consigue cuando el consumidor, más que asociar la **marca** a un determinado producto, lo asocia a un lugar. En tal caso suceden dos cosas, la primera es que la **marca** pierde su poder diferenciador. La segunda es que se monopoliza el uso de un nombre que debe estar abierto a otros empresarios que quieran utilizarlo, no para designar sus productos, sino para hablar de las características de los mismos. Una de estas características es la posibilidad de designar su origen o procedencia. Se produce además por esa apropiación del nombre geográfico una suerte de competencia



desleal pues los consumidores pueden pensar, a la vista de una **marca** que designa un lugar, que los verdaderos productos oriundos de esa región son los designados con la **marca**, y que no lo son, o por lo menos no lo son en la misma medida, los que también se anuncian como procedentes de ese lugar.

Sin embargo, una **marca** que está formada por un nombre geográfico, y de la que en un principio podría pensarse que carece de función identificadora, puede adquirirla posteriormente si por la intensidad de su uso, por la duración del mismo, o por el prestigio que la **marca** adquiere en el mercado, la **marca** pasa a designar un producto o una gama de productos, en lugar de evocar el lugar o región de procedencia. En tal caso lo que sucede con los competidores que comienzan a utilizar el mismo signo es que se están aprovechando del esfuerzo que a lo largo de los años ha hecho el que ha utilizado el nombre geográfico por primera vez. La razón de evitar el monopolio del nombre geográfico con el registro de una **marca** pierde su sentido cuando los que vienen detrás se aprovechan de la notoriedad que ha adquirido en el mercado el nombre utilizado por el primero en registrarlo. Por eso el artículo 5.2 de la Ley de **Marcas** dice que "lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la **marca** haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma".

Esto es lo que sostiene la sentencia del caso Chiemsee cuando dice: " *Procede, en primer lugar, recordar que el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva prevé que un signo puede adquirir, mediante el uso que se haga de él, un carácter distintivo que no tenía inicialmente y puede, por tanto, ser registrado como **marca**. Así pues, el signo adquiere mediante el uso el carácter distintivo que es condición para su registro .*

" *Procede, en segundo lugar, observar que el carácter distintivo de una **marca** adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella significa, al igual que el carácter distintivo que, según el artículo 3, apartado 1, letra b), constituye uno de los requisitos generales exigidos para el registro de una **marca**, que ésta es apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas .*

" *De ello resulta que una denominación geográfica puede ser registrada como **marca** si, debido al uso que se ha hecho de ella, ha pasado a ser apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas. En efecto, en tal caso, la denominación geográfica ha adquirido un nuevo alcance y su significado, que ha dejado de ser sólo descriptivo, justifica que se registre como **marca** " .*

Nosotros creemos que esto es lo que ha sucedido con la **marca** Cerrato de la parte actora. No podemos saber si en el año 1973, que es cuando la **marca** Cerrato se registró por primera vez, el consumidor podía asociar el término al valle del Cerrato, que es así como se llama la región, bien por asociación de nombres, bien por asociación de productos, si es que el queso del valle del Cerrato ya era entonces conocido. En aquella fecha regía el Estatuto de la Propiedad Industrial cuyo artículo 124.6º prohibía el registro de las denominaciones geográficas y las regionales. En cualquier caso, tras el uso como **marca** para quesos de la palabra Cerrato durante más de 40 años, el consumidor medio ha acabado asociando el nombre a una determinada **marca** de quesos, más que a la región en la que se fabrica el producto. Por todo ello no creemos que pueda ponerse tacha de nulidad alguna a la **marca** de la parte actora.

**TERCERO.** El verdadero problema que aquí subyace es de otro orden, relacionado no con la validez del registro de **marca** de la parte actora, sino con el derecho de uso por la parte demandada de un nombre geográfico siempre que lo utilice de forma descriptiva. Según el artículo 37 de la **LM** el derecho conferido por la **marca** no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su dirección, b) de indicaciones relativas a la (...) procedencia geográfica del producto o de prestación del servicio. Interpretando esta limitación del derecho de **marca** la misma sentencia del TJCE (caso Chiemsee) señala que *el artículo 6, apartado 1, letra b (Directiva 21 de diciembre de 1988) , destinado, en particular, a resolver los problemas que se plantean cuando una **marca** compuesta total o parcialmente por un nombre geográfico ha sido registrada, no confiere a los terceros el uso de tal nombre como **marca**, sino que se limita a afirmar que éstos pueden utilizarla de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.*

La demanda se dirige a prohibir a la parte demandada el uso como denominación social de la expresión Iber Cerrato SL. No se solicita la prohibición de otros usos que la parte demandada puede hacer del término Cerrato como el que designa el lugar de su establecimiento en Hornillos del Cerato. En este último caso sí que la demanda no hubiera prosperado porque Hornillos del Cerrato designa la procedencia del producto. Sin embargo una denominación social no tiene por principio ninguna finalidad descriptiva, y por lo tanto al utilizar la palabra Cerrato en su denominación social la parte demandada no está haciendo uso del derecho



que le concede la ley de asociar sus productos o su establecimiento con un determinado lugar. Para ello ya se anuncia sus productos como originarios de una determinada localidad.

Por lo demás la jurisprudencia ha apreciado riesgo de confusión entre una **marca** y el uso de una denominación social. Así la sentencia de 4 de julio de 2008 : "Por consiguiente, si la actividad comercial de la sociedad denominada (...) se desenvuelve en relación con la confección y comercialización de productos que coinciden con los designados por la **marca** prioritaria (anterior en el tiempo) de la actora, no cabe sino convenir que se crea un riesgo cuando menos de asociación, tanto más que las empresas operan en la misma localidad, y que por ello es plenamente aplicable la doctrina jurisprudencial mayoritaria antes expresada". Y la de 18 de marzo de 2010: "Pese a las distintas funciones que una y otra cumplen, la semejanza de una denominación social y una **marca** puede generar el riesgo de confusión que, con la protección de ésta última, se trata de evitar. Expresamente el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001 contempla la posibilidad de que una denominación social se constituya, en determinadas condiciones, en obstáculo para el registro posterior de una **marca**". En este caso bajo la denominación social Iber Cerrato la parte demandada fabrica quesos para los cuales la parte actora tiene registrada la **marca** Cerrato desde el año 1976, por lo que existe riesgo de confusión, y el uso de la denominación social no es conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Por todo lo anterior concurren los presupuestos necesarios para estimar la acción de violación del artículo 34 **LM** en virtud de la cual *el titular de la **marca** registrada podrá prohibir que los terceros sin su consentimiento utilicen en el tráfico económico (...) b) 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**.*

La parte actora tiene por lo tanto derecho a pedir el cambio de denominación social por otra que no incluya el término Cerrato. La sentencia del TS de 10 de julio de 2008 resolvió un conflicto entre **marca** registrada y denominación social, con cita de *la doctrina jurisprudencial sintetizada en la sentencia de 18 de mayo de 2006 que reconoce la facultad de pedir por parte del titular de una **marca** o nombre comercial prioritario la modificación de la denominación social posterior cuando hay identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades de modo que se crea para los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial* . Además la Ley de 2001 incorpora una nueva disposición adicional que tiende a evitar estos supuestos y que prohíbe a los registradores mercantiles inscribir un nombre o razón social que coincida o pueda originar confusión con una **marca** o nombre comercial notorio o renombrado, salvo autorización del titular de la **marca** o nombre.

**CUARTO**. En materia de indemnización de daños y perjuicios se pide la prevista en el artículo 43.5 **LM** que es la mínima del 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Este 1% habrá de calcularse en ejecución de sentencia sobre el volumen de negocios llevado a cabo por la parte demandada. Son ingresos brutos, no netos, de acuerdo con la referencia que se hace, no a los beneficios, sino a la cifra de negocio, y porque parecería ridícula una indemnización que fuera solo del 1% de los beneficios. Y habrán de calcularse fijando como dies a quo los cinco años anteriores a la interposición de la demanda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 **LM** .

Además se pide la multa de 600 ? del artículo 44 según el cual *cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una **marca**, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia* .

**QUINTO** . Finalmente la demanda debe estimarse en lo que pide sobre ordenar que se publique a costa de la demandada la sentencia en dos diarios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Se trata de la acción de difusión prevista en el artículo 41, letra f) de la Ley, y antes en el artículo 36, letra d) de la ley de 1988. Es esta una acción que se contempla como separada de la acción indemnizatoria, y a la que no debe ser por tanto de aplicación la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2006 recaída sobre el artículo 18 de la ley de Competencia Desleal en la que sí se contempla la publicación de la sentencia como asociada a la acción indemnizatoria. Dice esta sentencia que *el motivo se estima porque efectivamente existe una clara infracción del precepto citado, que exige declaración de dolo o culpa por parte del autor del acto para que pueda condenársele a la publicación de la sentencia, y esta circunstancia falta tanto en los fundamentos jurídicos como en el fallo de la sentencia recurrida. Cierto es que no existe una unidad indisoluble entre la condena a indemnizar daños y la publicación de la sentencia, de modo que puede faltar la primera (como en el caso litigioso, debido a falta de prueba), y, sin embargo, condenarse a la publicación, pero siempre y cuando medie culpa o dolo*. Los mismos argumentos que utiliza el TS para denegar la publicación, cuando lo que se comete es un acto de competencia desleal, los hay a sensu contrario cuando lo que se produce es una infracción sancionada en la



Ley de **Marcas**, porque en esta no se contempla la publicación como una forma de resarcimiento y tampoco se exige que concurra el requisito del dolo o de la culpa del agente.

**SEXTO** . La estimación de la demanda y del recurso conlleva la imposición a la parte demandada de las costas de primera instancia sin hacer imposición de las costas causadas en el recuso ( artículos 394.1 y 39.2 LEC ).

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

## FALLAMOS

Se estima el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Eusebio Gutiérrez Gómez contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Burgos en los autos de juicio ordinario 113/206 y con revocación de la misma se dicta otra por la que se estima la demanda formulada por Quesos Cerrato Sociedad Cooperativa contra Iber Cerrato SL y se declara la existencia de actos constitutivos de violación de las **marcas** nacionales "Cerrato" y "el Cerrato" inscritas en la Oficina Española de Patentes y **Marcas** para distinguir productos de los amparados por el Nomenclátor Internacional de **Marcas** en la clase 29 y 35 (entre otras) "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles" y "servicios de venta al por menor en establecimientos o a través de redes mundiales de productos de alimentación y bebidas" de las que es titular la parte actora.

Se ordena a la parte demandada a estar y pasar por esta declaración y a cesar en cualquier tipo de uso del distintivo registrado por el demandante o cualquier otro similar que pudiera dar lugar a confusión, así como su utilización a través de páginas web, redes sociales o cualquier otro medio telemático, para identificar productos de la clase 35 y 40 del Nomenclátor Internacional de **marcas** y cualesquiera otros que pudieran guardar relación con aquellos, absteniéndose en lo sucesivo de usar la expresión "Cerrato" u otra que genere nuevamente posibilidad de confusión o asociación, así como a la modificación de la razón social Iber Cerrato SL librándose a tal efecto los oportunos oficios al Registro Mercantil Central.

Se condena a la parte demandada a indemnizar a la parte actora en la cantidad que resulte de aplicar el uno por ciento del volumen anual de negocios del demandado que se determine en ejecución de sentencia.

Se acuerda la oportuna indemnización coercitiva de 600 euros diarios desde el requerimiento de cesación por la continuación de la vulneración.

Y se ordena la publicación a costa del demandado de la sentencia en dos diarios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Con imposición a la parte demandada las costas de primera instancia, y sin imposición de las causadas en el recurso.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, notificándose legalmente a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.