



Roj: **SAP GR 1047/2016 - ECLI: ES:APGR:2016:1047**

Id Cendoj: **18087370032016100190**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Granada**

Sección: **3**

Fecha: **30/06/2016**

Nº de Recurso: **473/2015**

Nº de Resolución: **184/2016**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE LUIS LOPEZ FUENTES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

RECURSO DE APELACIÓN Nº 473/2015

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 1417/2014

PONENTE SR. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES.

S E N T E N C I A Nº 184

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO Granada, a 30 de junio de 2016

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación nº 473/2015, en los autos de juicio ordinario nº 1417/2014, del Juzgado nº 1 de lo Mercantil, seguidos en virtud de demanda de **Aromas Selective, S.L.**, representado por la procuradora doña Celia Alameda Gallardo y defendido por el letrado don Jorge Oria Sousa-Montes; contra Perfumes y Aromas Artesanales, S.L., representado por la procuradora doña María Luisa Alcalde Miranda y defendido por el letrado don Juan Botella Reyna.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 22 de junio de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " **Se estima parcialmente** la demanda formulada por Dña. Celia Alameda Gallardo, en nombre y representación de Aromas selective SL, contra Perfumes y aromas artesanales SL. En consecuencia, **declaro** que Perfumes y aromas artesanales SL ha infringido las **marcas** nº 2.253.980 "Aromas" y nº 3.030.867 "Aromas". En consecuencia, **condeno** a Perfumes y aromas artesanales SL a estar y pasar por dicha declaración y a cesar en el uso de la expresión "aromas artesanales" de la forma en que lo hace actualmente en el mercado para identificar servicios de venta de productos de perfumería y productos de perfumería. Asimismo, **condeno** a Perfumes y aromas artesanales SL a indemnizar a Aromas selective SL en la cantidad de 21.012,73€. Igualmente, se fija una indemnización de cuantía no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación por parte de la demandada. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.



Finalmente, **condeno** a Perfumes y aromas artesanales SL a publicar la presente sentencia íntegramente en el diario "El Mundo". **Se desestiman** el resto de pedimentos formulados por la parte actora en su demanda. Cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

SEGUNDO: Contra la anterior demanda se interpuso recurso de apelación por la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso. Una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 2 de octubre de 2015 y formado rollo, por providencia de fecha 15 de enero de 2016 se señaló para votación y fallo el día 18 de febrero de 2016, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada en la primera instancia ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por AROMAS SELECTIVE S.L. contra PERFUMES Y AROMAS ARTESANALES S.L., declarando que la sociedad demandada ha infringido las **marcas** nº 2.253.980 "Aromas" y la nº 3.030.867 "Aromas", condenando a la entidad demandada a estar y pasar por dicha declaración y a cesar en el uso de la expresión "aromas artesanales" en la forma como lo hace actualmente en el mercado para identificar servicios de venta de productos de perfumería y productos de perfumería, condenando igualmente a la demandada a indemnizar a la actora en la suma de 21.012,73 €, y 600 € por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación por parte de la demandada, lo que se determinará en ejecución de sentencia, y, por último, se condena a la sociedad demandada a publicar la presente sentencia en el Diario El Mundo, desestimando el resto de pretensiones ejercitadas y sin hacer pronunciamiento en cuanto a las costas causadas.

Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación por ambas partes, basando la sociedad demandada PERFUMES Y AROMAS ARTESANALES S.L. su recurso en los siguientes motivos: a) ha quedado probado que Perfumes y Aromas Artesanales S.L. es titular de los registros **marca** española 3066480 "Aromas Artesanales" (mixta), para distinguir productos de la clase 3, esto es, "Perfumería, cosmética, ambientadores y jabones artesanales" (concedida y en vigor), y del registro **marca** comunitaria nº 12215018 "Aromas Artesanales" (mixta) para distinguir "Perfumería, cosmética, ambientadores y jabones artesanales, clase 3 "venta al por mayor o menor en comercio y/o a través de redes mundiales informáticas de artículos de perfumería, cosmética, ambientadores y jabones artesanales, clase 35 y "almacenaje y distribución de artículos de perfumería, cosmética, ambientadores y jabones artesanales, clase 39, (en tramitación), y de la **marca** española nº 3523739, denominada "Aromas Artesanales" (mixta) para distinguir perfumería, cosmética, ambientadores y jabones artesanales, clase 3 y "venta al por mayor o menor en comercio y/o a través de las redes mundiales, clase 5 (en tramitación); b) que de los documentos aportados por ambas partes al procedimiento no hay uno solo que haga referencia al riesgo de asociación de las **marcas** en conflicto, a errores o confusiones en el mercado que haya podido llevar a un consumidor medio a asociar las **marcas** "Aromas" de la actora con las utilizadas por la demandada, por lo que se invoca el error en la valoración de la prueba; c) que se ha acreditado que el término "AROMAS" no tiene fuerza distintiva, no sólo por su desarrollo en el mercado sino también por su presencia en la Oficina Española de Patentes y **Marcas**, precisamente en la clase 3 para distinguir productos de perfumería y en la clase 35 para distinguir esencialmente servicios de venta, como se puede comprobar por las **marcas** que aparecen registradas que contienen dicha palabra; d) la palabra "AROMAS" por sí sola es uno de los términos que en el mercado se han convertido en genérico como ha ocurrido con otras **marcas**, por lo que no puede prescindirse de otros elementos que el puramente denominativo, como hace la sentencia recurrida, si bien, este elemento distintivo no puede ser tenido en cuenta al comparar las **marcas** en conflicto al ser un término genérico o de carácter usual ya que se utiliza en más de cien **marcas** de la clase 3 para distinguir idénticos productos al de la demandada y más de cincuenta para distinguir servicios de venta de productos de perfumería a las que la OEPM ha permitido su acceso al registro sin duda alguna atendiendo al resto de los elementos que componen dichas **marcas**, siendo así que el distintivo de la actora difiere claramente del de la demandada; e) falta de acreditación de los daños y perjuicios causados a la parte actora.

Por su parte, la actora AROMAS SELECTIVE S.L. interpuso recurso de apelación que basó en los siguientes motivos: a) incongruencia omisiva, la **marca** AROMAS" es notoria en la venta de productos de perfumería; b) la calificación de notoria de la **marca** le permite ampliar su ámbito de protección a servicios y/o productos conexos; c) error en la valoración de la prueba, la demandada sí presta servicios de la clase 39, de transporte, almacenaje o distribución de productos; d) error en la valoración de la prueba, el royalty solicitado es del 8% y no del 2% por **marca**.

Cada parte se opuso al recurso interpuesto por la contraria.



SEGUNDO.- En relación al recurso interpuesto por la entidad demandada "Perfumes y Aromas Artesanales S.L.", la sentencia recurrida descansa en las siguientes consideraciones: a) del documento número 4 de la demanda se desprende que la **marca** 2.253.980, "Aromas", es mixta y se encuentra registrada para el servicio de comercio al por menor de toda clase de mercancías, especialmente productos alimenticios, bebidas, productos de droguería y perfumería, limpieza y artículos de regalo e higiene; b) la **marca** 3.030.867 "Aromas" es denominativa y se encuentra registrada para el servicio de venta al por menor a través de redes de informática; c) la demandada, dice la sentencia recurrida, presta servicios de venta al por menor de perfumes, utilizando la denominación "aromas artesanales", tanto para distinguir los productos de perfumería (objeto de venta) como el servicio de venta de los mismos, en tiendas físicas abiertas al pública y a través de internet; d) con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34.2.2) de la Ley de **Marcas**, la sentencia recurrida entiende que existe riesgo de asociación o confusión, pues, en el caso de autos, consta claramente que lo que capta predominantemente la atención del consumidor medio en el signo utilizado por la parte demandada para distinguir sus tiendas y el servicio, es el elemento denominativo y no el gráfico, es decir, la palabra "aromas", que se destaca de manera especial sobre la palabra "artesanales"; e) que, entiende el Magistrado "a quo", que por tales motivos se aprecia que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, asociaría las **marcas** de la parte actora con los signos utilizados por la parte demandada a la hora de recibir los servicios o los productos comercializados por una y otra parte.

Por el contrario, la parte demandada-apelante niega esa última consideración que hace la sentencia recurrida relativa a esa posibilidad de asociación o confusión, argumentando que: a) en la tienda de la actora, como se ha acreditado, se vende las **marcas** conocidas del sector de la perfumería y cosmética, mientras que en las tiendas de la demandada únicamente se venden productos de la **marca** "aromas artesanales"; b) la **marca** de la actora "Aromas" carece de fuerza distintiva y por tanto no es oponible a terceros sino exclusivamente respecto a una posible confusión en el aspecto gráfico, lo que no se da en el presente caso, habida cuenta de las diferencias gráficas, fonéticas y semánticas existentes; c) la actividad real de ambas empresas es distinta, habida cuenta de que AROMAS ARTESANALES elabora perfumes según su propio **diseño** de aromas para distintas fragancias, las envasa con su propia **marca** y las vende a través de sus tiendas franquiciadas a terceros.

En el caso de autos, aun partiendo de que la parte demandada solamente ha acreditado ser titular registral de la **marca** española 3066480 "AROMAS ARTESANALES" para distinguir productos de "perfumería, cosmética, ambientadores, maquillaje y jabones artesanales" (las otras **marcas** 3523739, solicitada con fecha de 20 de Agosto de 2014 para distinguir productos de la clase 3 tales como "perfumería, cosmética, ambientadores, maquillaje y jabones artesanales", y en la clase 35 para distinguir "venta al por mayor o menor en comercio y/o a través de las redes mundiales, y la **marca** comunitaria 12215019 solicitada con fecha 11 de Octubre de 2013 en la clase 3, en la clase 35 y en la clase 39, se encuentran denegadas para los servicios de las clases 35 y 39), debe reconocerse, como hace el Magistrado "a quo", que la existencia o no de la vigencia de la inscripción de dichas **marcas** es, a los efectos de determinar si se han infringido las **marcas** de la actora, es irrelevante por cuanto las **marcas** de la demandada son posteriores a las de la actora (documentos 4 de la demanda y contestación), por lo que, tal y como dice el Magistrado "a quo" procede analizar si la demandada ha infringido las **marcas** de la parte actora, "independientemente de las **marcas** que hubiera registrado por su parte con posterioridad".

Del documento número 4 de la demanda se desprende que la **marca** 2.253.980, "Aromas" es mixta y se encuentra registrada para el servicio de comercio al por menor de toda clase de mercancías, especialmente productos alimenticios, bebidas, productos de droguería y perfumería, limpieza y artículos de regalo e higiene (clase 39 de la clasificación de Niza), mientras que la **marca** 3.030.867 "Aromas" es denominativa y se encuentra registrada para el servicio de venta al por menor a través de redes de informática (clase 35 de la clasificación de Niza).

Por su parte, la demandada (documento número 4 de la contestación a la demanda) presta servicios de venta al por menor de perfumes, utilizando la denominación "Aromas artesanales", tanto para distinguir los productos de perfumería (objeto de venta) como el servicio de venta de los mismos, en tiendas físicas abiertas al pública y a través de internet

Dice el artículo 32.2.b de la Ley de **Marcas** que "2. 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 sentencia recurrida entiende que, dado que lo que capta predominantemente la atención del consumidor medio es el elemento denominativo y no el gráfico (en la comparativa entre las **marcas** de la actora 2.253.980, "Aromas" y 3.030.867 "Aromas" y el signo utilizado por la demandada) y como quiera que la única diferencia



denominativa entre las **marcas** del actor y el signo utilizado por la demandada es la expresión "artesanales" que aparece a continuación de la denominación "Aromas", concluye que, al predominar de forma patente la palabra "Aromas" sobre la de "artesanales" utilizadas por la demandada, el consumidor medio capta de forma predominante la palabra "Aromas" sobre la de "artesanales", existe riesgo de confusión o asociación, y ello con independencia de que el grafismo sea distinto, por lo que, según la sentencia recurrida, la expresión "artesanales" añadida a la de "Aromas" no le distintividad. Finaliza su argumentación afirmando que un consumidor medio asociaría las **marcas** de la parte actora con los signos utilizados por la parte demandada a la hora de recibir los servicios o los productos comercializados por una y otra parte.

No comparte esta Sala tales apreciaciones. A la vista de la documental aportada, y del análisis del término genérico "Aromas" predominante en las **marcas** de la actora, del añadido "artesanales" que une a la expresión anterior la demandada, esta Sala no puede concluir como la hace el Magistrado "a quo", pues no puede existir confusión ante un término genérico sino se le añade unas características gráficas o denominativas que lo hagan distinto del resto, siendo así que, en el caso de autos se aprecia por esta Sala la utilización de un término genérico, comúnmente utilizado en la venta y comercialización de servicios similares, que por sí solo no puede ser objeto de protección frente a la utilización de dicho término por otros signos o **marcas** que empleen esa expresión "aromas" añadiendo signos distintivos, como es el caso de la expresión "artesanales" utilizada por la demandada, por lo que no puede haber confusión o asociación cuando tanto por la grafía utilizada como por la expresión "artesanales" añadida al término genérico, se está distinguiendo el signo de la demandada de las **marcas** de la actora.

Y es que, en el presente caso, las **marcas** de la actora no se componen de un elemento genérico y otros distintivos que le pudieran dar a la **marca** el carácter de **marca** renombrada, sino que se limita al empleo de un solo elemento denominativo que es un nombre genérico utilizado comúnmente por otras **marcas** de empresas que prestan los mismos o semejantes servicios que la actora. Y hubiera bastado que a la palabra "Aromas" se le hubiera añadido un elemento distintivo para poder afirmar, en su caso, la existencia de una **marca** renombrada o notoria, siendo así que, la expresión única "Aromas" carece, al tratarse de un término genérico, de sustantividad propia para distinguir, en el ámbito empresarial o de servicios propios de perfumería, una **marca** con respecto de otra, sin que la parte actora haya podido acreditar que la **marca** "Aromas" sea notoria en un ámbito geográfico importante dentro de los empresas dedicadas a la venta y comercialización de servicios de perfumería, ni tampoco se ha acreditado que la grafía utilizada por la demandada para sus **marcas** o signos se haya basado o sea similar o semejante a la utilizada y registrada por la actora. En definitiva, la **marca** de la actora "Aromas" carece de fuerza distintiva en cuanto a su denominación, por tratarse de un término genérico.

Dice la sentencia del TS de 2 de Junio de 2010 que "Al constituir su función principal indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede - artículos 4, apartado 1, de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, y 2 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988 -, la **marca** ha de tener originariamente aptitud para distinguir en el mercado los de una empresa de los de las demás. Las prohibiciones absolutas responden a la necesidad de impedir el acceso al registro de signos que, intrínsecamente, carezcan de esas condiciones, que se estiman precisas para que cumplan la mencionada función. Entre ellas, se encuentra la que aplicó la Audiencia Provincial, prevista en la letra c) del apartado 1 del artículo 5 de la Ley 17/2.001. Dicha norma prohíbe el ingreso en el mundo tabular, como **marcas**, de aquellas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie a la que pertenezca el producto o servicio al que está destinada según la solicitud de registro. Responde la prohibición de registro de los llamados signos descriptivos a su nula aptitud, en cuanto medios de información sobre las **propiedades** o características del producto o del servicio, para cumplir la tarea de instrumento de identificación de un determinado origen empresarial. Y, a la vez, se explica también porque un mercado regido por la libre competencia ha de mantener disponibles esos instrumentos informativos para que puedan ser utilizados por todos los que suministran o prestan el mismo tipo de producto o servicio. Precisamente por ello la concurrencia de la prohibición se ha de detectar, tras un examen del signo tal como lo pueden percibir los consumidores del producto o servicio de que se trate - informados y razonablemente atentos y perspicaces-, poniéndolo en relación con el producto o el servicio cuyo origen empresarial se trata de identificar".

Como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de Julio de 2008 "tras la derogación de la Ley de **Marcas** de 1988, cuyo art. 11.1.a prohibía el registro como **marca** de los signos "que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir", la vigente Ley de **Marcas** no menciona expresamente la prohibición de las **marcas** compuestas exclusivamente por signos genéricos, por lo que la doctrina y las resoluciones de los tribunales basculan entre su inclusión en la prohibición del art. 5.b de la Ley de **Marcas** (prohibición de registro como **marcas** de los signos "que carezcan de carácter distintivo"), y en la prohibición del art. 5.c de la Ley de **Marcas** de registrar como **marcas** los signos



"que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, del producto o del servicio", con lo que la diferenciación entre las **marcas** genéricas y las descriptivas quedaría ciertamente atenuada".

Respecto de la apreciación por los tribunales del riesgo de confusión, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 17 de julio de, con cita de otras anteriores, declara con carácter general que "este Tribunal viene declarando en relación con la apreciación del riesgo de confusión que al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de la semejanza en materia de **marcas**, **ha de ser el Tribunal el que, en cada caso ha de fijar la conclusión mediante un estudio analítico y comparativo** (SS. 27 de marzo , 26 de junio y 29 de septiembre de 2003 , y 26 de enero y 28 de julio de 2006); el cual ha de respetarse en cuanto no se demuestre que es contrario a las reglas de la lógica (SS. 27 de marzo y 29 de septiembre 2003) o de buen sentido (SS. 20 de marzo de 1998 , 20 de julio y 21 de noviembre 2000 ; 26 de junio y 29 septiembre de 2003 ; 26 de enero y 28 de julio de 2006). También tiene dicho este Tribunal que la "similitud" -semejanza-, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la Ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un riesgo de confundibilidad, como sucede en sede de **marcas**, es un concepto jurídico indeterminado (SS. 26 de enero , 8 de junio y 28 de julio de 2006), por lo que es susceptible de verificación casacional, la cual cabe centrar en dos aspectos, a saber: la razonabilidad de la apreciación del criterio de buen sentido, que exige valorar la logicidad, coherencia y racionalidad y repugna la arbitrariedad y el juicio dispar con la forma de ser de las cosas según su disposición natural, y, como segundo aspecto, atender a ciertas pautas, entre las que cabe destacar la importación de la visión de conjunto de los elementos que componen el signo, la prevalencia, en las **marcas** mixtas, como criterio general, del elemento fonético, la trascendental importancia de la apariencia externa, y la conveniencia de calibrar todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada **marca** pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por la identidad de los productos (SS., entre otras, 3 de noviembre de 2000 , 29 de septiembre de 2003 , 26 de enero y 28 de julio de 2006)".

Una reiteradísima jurisprudencia proclama que los signos, los nombres genéricos y los geográficos no alcanzan protección registral como **marcas** cuando conforman exclusivamente las mismas, pero nada obsta a que, en combinación con otros signos o términos, puedan formar parte de una **marca** cuya denominación compuesta sea plenamente protegible como un conjunto con identidad propia; pero, en tales casos, el titular de la **marca** no puede impedir que el mismo nombre genérico o geográfico sea incorporado a otra **marca** de denominación compuesta, siempre y cuando los demás signos o términos que forman parte del conjunto impidan la confusión entre ambas **marcas** a pesar de la identidad del nombre genérico o geográfico de que se trate.

En su segunda acepción, el Diccionario de la RAE define el término "aroma" como "perfume, olor muy agradable", y la propia sentencia recurrida reconoce y admite que "es cierto que la expresión "aromas" para distinguir el servicio de comercializar productos de perfumería no le otorga una distintividad absoluta por cuanto la función de cualquier producto de perfumería es, precisamente, la de otorgar al usuario del producto un determinado aroma...por tanto, no cabe descartar de forma absoluta que la introducción del término "artesanales" tras "aromas" permita otorgarle una distintividad diferente al signo, que excluye el riesgo de confusión o de asociación".

Compartimos plenamente esta apreciación del Magistrado "a quo", pero no las consideraciones que efectúa a continuación relativas a la preponderancia del término "aromas" sobre el de "artesanales", como base para apreciar el aprovechamiento del término "Aromas", por su notoriedad, por parte de la demandada.

Tal y como se ha acreditado por la entidad demandada, el término "Aromas" carece de fuerza distintiva, dada la presencia de esta palabra en la OEPM, tanto en la clase 3 para distinguir productos de perfumería como en la clase 35 para servicios de venta.

Así, del documento número 5 aportado por la demandada con su contestación (folios 53 a 166) se desprende la existencia de una multitud de **marcas** que emplean el término genérico "aromas" como elemento de la **marca**, y a la que añaden otros elementos distintivos, denominativos o gráficos, e incluso hay algunas **marcas** que emplean el término "perfumes" o derivados del mismo y añaden al de "aromas", y con dichas **marcas** se distinguen en muchos casos modelos de negocios franquiciados similares al de la demandada, como los documentos números 6,7 y 8 ("Son tus aromas", "J'Aromas", "Mi Aroma")

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid antes citada, dice que "e *l juicio de confundibilidad (sobre todo entre los signos en sí mismo considerados) reposa en un juicio valorativo impregnado de subjetividad. Por ello, la jurisprudencia y la doctrina han intentado establecer criterios que doten de cierta sistemática y rigor a esta comparación.*

Respecto de los signos, aunque se entiende que la comparación debe hacerse tomando en cuenta una visión sintética o de conjunto, también lo es que para razonar la impresión que respecto de la confundibilidad de los signos resulta de esta visión de conjunto **ha de tomarse en consideración cuál es el elemento dominante**.

En las **marcas** mixtas suele entenderse que el elemento denominativo suele preponderar sobre el elemento gráfico. **Pero cuando ese elemento denominativo carece de distintividad notable, esta regla queda atenuada**. En el caso de autos, una de las **marcas** de la actora sólo tiene el término "rey", mientras que en la otra se antepone el término genérico "turrone" y le sigue el término descriptivo indicativo del origen geográfico "Castuera". No se entiende que exista una distintividad apreciable en el aspecto denominativo de la **marca** ni por razones extrínsecas, dado que como ya se razonaba en la sentencia apelada, mediante argumentos que son asumidos por la Sala, las **marcas** de la actora no gozan de notoriedad a efectos de lo previsto en el art. 8 de la Ley de **Marcas** ni intrínsecas, dado que los términos utilizados carecen de distintividad por designar el género del producto designado con la **marca** (turrone), indicar el origen geográfico (Castuera) o ser sugestivo de una determinada calidad (rey), aunque en el caso de la parte actora la razón de incluirla en el signo no fuera esta potencialidad sugestiva sino el hecho de coincidir parcialmente con su denominación social y con el apellido de quienes constituyen el sustrato personal de tal sociedad.

La Sala considera que siendo cierto que algunos de los elementos gráficos utilizados por las **marcas** enfrentadas (grafía y colores) podrían considerarse en principio similares, en la práctica no se aprecia que se haya buscado ni alcanzado un parecido excesivo, introduciendo el demandado elementos de cierta distintividad como la corona y el enmarcado del conjunto que diferencia su **marca** frente a las **marcas** de la actora.

En cuanto a la parte denominativa, la posible confundibilidad entre las **marcas** viene determinada, como se ha dicho, por el uso de términos con muy escasa fuerza distintiva, por su carácter genérico denominativo del producto designado con la **marca**, descriptivo del origen geográfico o evocador de una determinada calidad.

En estas circunstancias, es significativa la existencia de un número considerable de **marcas** que utilizan el término rey, incluso para productos de la clase 30.

Ello lleva a la Sala a considerar que debe aplicarse un criterio de compatibilidad entre **marcas** anteriores y posteriores bastante laxo, apoyado en lo que la doctrina alemana ha denominado "doctrina de la distancia" o "Abstandslehre", conforme a la cual, si hay suficiente distancia o diferencia entre dos **marcas**, también la hay para que exista una tercera, o, utilizando el aforismo empleado en ocasiones la OEPM, "donde comen dos, comen tres". Si se han ido registrando sucesivas **marcas** que utilizan el término "rey" (en cuya utilización por el demandado basa casi exclusivamente la demandante su alegación de similitud obstativa entre sus **marcas** y la del demandado) para productos que en principio pueden ser similares (pues pertenecen a la clase 30) y las mismas han podido convivir, también hay sitio para que conviva la **marca** del demandado, sin que ninguno de los anteriores titulares de alguna de estas **marcas** pueda pretender arrogarse la exclusiva del empleo del término "rey", de claras resonancias descriptivas de la alta calidad del producto o servicio.

En definitiva, no siendo notorias las **marcas** de la actora a efectos del art. 8 de la Ley de **Marcas** (RCL 2001, 3001), no siendo idénticos los productos amparados por las **marcas** enfrentadas por existir una cierta diferencia entre ellos, no tratándose de **marcas** denominativas sino mixtas, con un componente gráfico en el que existen ciertas diferencias entre las **marcas** enfrentadas, y estando provocada la similitud de la parte denominativa por el empleo por ambas partes de un término usual en las denominaciones marcarias, "rey", e indicativo o sugestivo de la calidad de los productos o servicios, la Sala discrepa del Juez "a quo", considera que la visión de conjunto de los elementos que componen los signos, teniendo en cuenta los productos o servicios para los que están registrados, no provoca el riesgo de confusión, incluido el de asociación, determinante de la similitud obstativa de unas y otra **marca** y entiende que no se incurre en la prohibición relativa del art. 6.1.b de la Ley de **Marcas**, razón por la cual la acción de nulidad basada en el art. 52.1 de la Ley de **Marcas** ha de ser desestimada.

TERCERO.- El artículo 8 de la ley de **Marcas**, prohíbe el registro de un signo idéntico o semejante a una **marca** o nombre comercial anteriores, aunque se solicite su registro para productos o servicios que no son similares, cuando los primeros sean notorios o renombrados en España.

Como recuerda la STJCE de 22 de junio de 1999, al realizar la apreciación de la notoriedad, procede tomar en consideración, entre otros aspectos, la cuota de mercado poseída por la **marca**, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta **marca**, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la **marca**, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

Conforme a lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley de **marcas** :



"A los efectos de esta Ley, se entenderá por **marca** o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha **marca** o nombre comercial."

En el sector pertinente del público interesado, desde luego, no podemos situar solo a otras empresas competidoras, miembros de una determinada asociación de empresas operadoras en el sector correspondiente, ni determinar la notoriedad por el reconocimiento realizado por un solo proveedor; el concepto de **marca** notoria, tampoco debe confundirse con la calidad del producto o de los servicios distinguidos por ella.

En el estudio de mercado deberá indicarse la proporción de los sectores interesados que identifica los servicios o productos, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la **marca**, ofreciéndose como elementos probatorios de indudable influencia sobre la ulterior resolución judicial los informes o certificaciones, que puedan facilitar organizaciones o asociaciones independientes como Cámaras de Comercio e Industria, o asociaciones de consumidores

Por consiguiente, del precepto citado se desprende que por **marca** notoria se entiende aquella **marca** que por cualquier motivo, o concurrencia de motivos, es conocida por el sector del público al que se destinan los productos o servicios que tal **marca** designa.

La carga de la prueba sobre el carácter notorio de una **marca** corresponde al que lo alega. Para probar la notoriedad se tienen en cuenta factores tales como: la publicidad, tiempo de uso, la constitución de sucursal en España y la comercialización a distribuidores a través de sus facturas. Igualmente significativos para determinar el grado de conocimiento de una **marca** notoria pueden ser los resultados obtenidos a través de encuestas y sondeos.

En el presente caso no se ha propuesto ni practicado prueba suficiente al respecto, sin que baste a tal fin el informe emitido por la Cámara de Comercio de Sevilla.

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de Diciembre de 2009 "el motivo se desestima porque, además de que no basta acreditar la notoriedad a nivel local como se deduce del propio art. 3.2 LM , y ha señalado, entre otras, la Sentencia de 11 de noviembre de 2.005, "se exige la notoriedad en una parte sustancial del mercado español-".

Y la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Marzo de 2008 estableció que "esta Sala ya se ha pronunciado al respecto, en su sentencia de 11 de noviembre de 2005 en el sentido de que la protección limitada que el Ap. 2 del art. 3 de la Ley de **Marcas** de 1988 confiere a quien venía usando la **marca** antes de que otro la registrara exige que la **marca** en cuestión fuera notoriamente conocida "en una parte sustancial del mercado español", siguiéndose así un criterio similar al de la ya citada sentencia del Tribunal de Luxemburgo. La razón de ello hay que encontrarla en una correspondencia con el ámbito territorial de la protección registral, que es la normal, general u ordinaria en nuestro régimen legal. De ahí que, si según el Ap. 1 del art. 3 de la Ley de **Marcas** de 1988 el derecho sobre la **marca** se adquiere por el registro válidamente efectuado, obteniéndose así una protección en toda España, la salvedad contemplada en el apartado siguiente del mismo artículo en beneficio de la **marca** notoria deba exigir que también ésta sea conocida, si no en "todo" el territorio nacional, sí desde luego en una parte sustancial o significativa del mismo, condición que no cabe atribuir, en el conjunto de España, a la provincia de Segovia".

Por otra parte, y en cuanto a la posible existencia de un aprovechamiento de la **marca** notoria, nos dice la sentencia de la sección 28^a de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de Octubre de 2010 , que "tradicionalmente ha sido considerado que el aprovechamiento del que habla la norma supone -o más bien exige- que la **marca** prioritaria haya alcanzado entre el público una imagen positiva susceptible de ser parasitada por el titular de la **marca** controvertida. En efecto, la protección de las **marcas** notorias frente a la transferencia de valor o de imagen expresa la superación de la funcionalidad meramente indicativa de origen empresarial tradicionalmente asignada a la **marca** y su extensión hacia una funcionalidad caracterizada por erigirse la **marca** en vehículo portador de valor en términos de imagen o de positividad en sentido amplio. De ahí que la posibilidad de apreciar el riesgo definido en este elemento de ilicitud se encuentre plenamente condicionada o supeditada a que el demandante consiga acreditar en el proceso que su **marca** ha alcanzado entre el público, justamente, esa capacidad de incorporar -y consiguientemente de transferir- una imagen positiva (en tal sentido, FERNANDEZ NOVOA, obra citada, pag. 413; en sentido similar, en "Comentarios a la Ley de **Marcas**", pag. 510 , obra coordinada por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y GARCÍA CRUCES GONZÁLEZ, se habla de la necesidad de que la empresa titular de la **marca** prioritaria goce de reputación o de "goodwill"; o de la capacidad de la **marca** notoria para comunicar a la **marca** posterior las "buenas connotaciones" que posee -obra citada , pag. 252-; también MONTIANO MONTEAGUDO en "El contenido del



derecho de **marca**: derechos y obligaciones del titular de la **marca**", Cuadernos de Derecho Judicial XI 2002, pag. 322, nos habla de la necesidad de que la **marca** notoria ostente aptitud para transmitir reputación o bien capacidad ornamental).

En el caso de autos, ni se ha acreditado la existencia de una **marca** notoria ni del aprovechamiento ilícito de la notoriedad de esa **marca**. Y es claro que la carga de la prueba le correspondía a la actora.

CUARTO.- Según jurisprudencia reiterada, del TJCE, la función esencial de la **marca** es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias de 10 de octubre de 1978, de 12 de octubre de 1999, 12 de noviembre de 2002, y 20 de marzo de 2003), precisando la doctrina jurisprudencial que, para que dos distintivos sean incompatibles como **marcas**, no es suficiente cualquier grado de semejanza gráfica o fonética, sino que ha de ser de entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores, ya que "se requiere que entre la **marca** y el signo distintivo frente al que se pretende hacerla valer, exista una identidad o semejanza que les haga de imposible convivencia en el tráfico mercantil, por el riesgo de confusión que pueda comportar", baste en este punto con citar la STS de 20 de marzo de 1998.

En el caso de autos la parte actora no ha logrado acreditar la existencia de una semejanza clara en los signos distintivos de la demandada. Así, se comprueba que, a pesar de lo que refiere la sentencia recurrida en cuanto a la preponderancia de la palabra "Aromas" sobre la de "artesanales", la grafía es muy diferente y solamente coincidente en la palabra "aromas", que, si bien es cierto que sobresale por su extensión con respecto a la palabra "artesanales" no es menos cierto que tanto la grafía de la palabra "aromas" como el resto de los dibujos y colores que la acompañan son claramente diferentes, incorporándose ambas palabras dentro del dibujo de un frasco de perfume, en cuyo tapón, además, en algunas ocasiones, se incluyen dos letras: "A" mayúscula y la "a" minúscula.

Pero es que, como ya se dijo anteriormente, en todo caso, esa posible semejanza queda mitigada al tratarse de un nombre genérico, como ocurre en el presente caso.

QUINTO.- Por otra parte, tal y como expone la parte apelante, aún cuando estemos en presencia de unas **marcas** y signos empleados para definir unos productos y unos espacios físicos donde se comercializan (perfumes y perfumerías), no debemos pasar por alto que la actividad desarrollada no es exactamente igual, habida cuenta de que, mientras que la actora sirve en sus tiendas franquiciadas perfumes de diferentes **marcas** comerciales, la parte demandada solamente vende en su tiendas franquiciadas perfumes de la **marca** "aromas artesanales", como ha acreditado debidamente con la documental aportada, por lo que, un consumidor medio es capaz de entender, a la vista de ambas **marcas**, que mientras que en las de la actora puede adquirir cualesquiera perfumes de las más afamadas y múltiples **marcas** del sector perfumes, en las tiendas de la demandada solamente podrá adquirir perfumes de la **marca** "aromas artesanales".

Y es que la sociedad demandada elabora perfumes según su propio **diseño** de aromas para distintas fragancias, las envasa con su propia **marca** y las vende a través de sus tiendas franquiciadas a terceros. Por el contrario, la actora, tal y como aparece en su página web, utiliza la **marca** "Aromas Perfumerías" para anunciar una importante cantidad de **marcas** de terceros, ninguna propia o identificada con su propia **marca** "Aromas".

Por todo ello, el recurso interpuesto por la demandada Perfumes y Aromas Artesanales S.L. debe ser estimado.

SEXTO.- La parte actora **AROMAS SELECTIVE S.L.** interpuso recurso de apelación alegando los siguientes motivos: a) incongruencia omisiva, la **marca** **AROMAS**" es notoria en la venta de productos de perfumería; b) la calificación de notoria de la **marca** le permite ampliar su ámbito de protección a servicios y/o productos conexos; c) error en la valoración de la prueba, la demandada sí presta servicios de la clase 39, de transporte, almacenaje o distribución de productos; d) error en la valoración de la prueba, el royalty solicitado es del 8% y no del 2% por **marca**.

Sin embargo, tal y como alega parte apelante y como se acredita con la certificación emitida por la Sra. Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil fue notificada a las partes con fecha de 24 de Junio de 2015, por lo que el recurso interpuesto por la actora **AROMAS SELECTIVE S.L.** con fecha de 28 de Septiembre de 2015 estaba presentado fuera de plazo, por lo que no debió admitirse a trámite, de modo que, como toda causa de inadmisión es causa de desestimación, el recurso debe ser desestimado.

Basta leer la primera página y el suplico del recurso interpuesto para confirmar, sin duda alguna, que estamos en presencia de un recurso de apelación y no de una impugnación de la sentencia.



SÉPTIMO.- Al ser estimado el recurso interpuesto por la demandada PERFUMES Y AROMAS ARTESANALES S.L. es procedente no hacer pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en la presente alzada que sean consecuencia de la interposición de su recurso (artículo 398.2 de la LEC).

Al ser desestimado el recurso de apelación interpuesto por la parte actora AROMAS SELECTIVE S.L., deberán abonar las costas causadas en esta alzada que sean consecuencia de la interposición de su recurso (artículo 398.1 de la LEC).

La estimación del recurso interpuesto por la sociedad demandada PERFUMES Y AROMAS ARTESANALES S.L. conlleva la desestimación íntegra de la demanda interpuesta por AROMAS SELECTIVE S.L., por lo que es procedente imponerle las costas causadas en la primera instancia (artículo 394.1 de la LEC).

En atención a lo expuesto, en nombre S.M. el Rey y por la autoridad conferida en la Constitución,

FALLAMOS:

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de PERFUMES Y AROMAS ARTESANALES S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, con fecha de 22 de Junio de 2015, en los autos de Juicio Ordinario 1.417/14, y, desestimando al propio tiempo el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de AROMAS SELECTIVE S.L. contra la indicada sentencia, **y previa revocación de la** citada resolución, debíamos:

- A) Desestimar la demanda interpuesta por la representación procesal de AROMAS SELECTIVE S.L. contra la sociedad PERFUMES Y AROMAS ARTESANALES S.L.
- B) Imponer a la parte actora AROMAS SELECTIVE S.L. las costas causadas en la primera instancia.
- C) No hacer pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en esta alzada que sean consecuencia de la interposición del recurso de apelación formulado por la demandada PERFUMES Y AROMAS ARTESANALES S.L.
- D) Imponer a la parte actora AROMAS SELECTIVE S.L. las costas causadas en esta alzada que sean consecuencia de la interposición de su recurso de apelación.

Notificada que sea la presente resolución remítase testimonio de la misma, en unión de los autos principales al Juzgado de Instancia, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En el día de su fecha fue leída la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando constituido en Audiencia Pública, de lo que doy fe.