



## SENTENCIA ES:APBU:2017:1060

### ANTECEDENTES DE HECHO:

“Cerrato” es un nombre geográfico que designa una comarca al sur de la provincia de Palencia donde Quesos Cerratio S. Coop. (en adelante, Cerratio) e Iber Cerrato S.L. tienen su sede y actividad comercial de elaboración de quesos. “Cerrato” no es una denominación de origen, pero si está registrada como marca a nombre de Cerratio, siendo la más antigua la marca española nº 673290 "El Cerrato" registrada el 17/01/1973 para distinguir productos de la clase 29.

Cerratio interpone demanda contra Iber Cerrato, S.L. ante el Juzgado de lo Mercantil de Burgos, por infracción de sus marcas ya que la demandada reproduce “Cerrato” en su denominación social y la utiliza como signo distintivo en el mercado para “quesos”. Entre sus pretensiones, Cerratio solicita que se prohíba a Iber Cerrato S.L. el uso del término “Cerrato” en su denominación social. La demanda en primera instancia se desestima en su totalidad, entre otros motivos, porque “Cerrato” es un nombre geográfico.

Contra esta sentencia, Cerratio interpone recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos.

### RESUMEN:

El recurso de apelación se estima en su totalidad.

Así, con respecto al uso del nombre geográfico como marca y la validez del registro de la marca, la Audiencia Provincial sigue la argumentación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 04/05/1999 en el asunto C-108/97 (en adelante, *Windsurfing Chiemsee*) estableciendo que se puede prohibir el registro como marca de un nombre geográfico cuando la marca no consigue cumplir su función identificadora si el consumidor, más que asociar la marca a un determinado producto, la asocia a un lugar.

Sin embargo, la Audiencia Provincial recuerda que dicha prohibición no se aplicará si concurren las circunstancias del art. 5.2. LM, a saber, que 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 hubiere hecho de la misma. La Audiencia estima que el art. 5.2. LM es de aplicación al presente caso, entendiendo que tras el uso como marca para quesos de la palabra “Cerrato” durante más de 40 años, el consumidor medio ha acabado asociando el nombre geográfico de “Cerrato” a una determinada marca de quesos, más que a la región en la que se fabrica el producto.

En segundo lugar la Audiencia aborda el uso que Iber Cerrato S.L. hace del término “Cerrato” analizando “Cerrato” tanto como nombre geográfico y como marca. En cuanto a la inclusión del nombre geográfico en la denominación social, recuerda que una denominación social no tiene finalidad descriptiva y, por lo tanto, Iber Cerrato S.L. tiene derecho a usar el nombre geográfico siempre que lo utilice de forma descriptiva. Ahora bien, en este caso aprecia un riesgo de confusión, ya que Iber Cerrato S.L. fabrica quesos bajo su denominación social, y esta circunstancia colisiona, en base al art. 34 LM, con el derecho de marca de Cerratio para distinguir quesos. Por lo tanto, a pesar de ser “Cerrato” un nombre geográfico con vinculación lícita a Iber Cerrato S.L., la Audiencia Provincial concluye que Cerratio ostenta el derecho a solicitar el cambio de la denominación social de Iber Cerrato S.L., a una denominación social que no incluya el término “Cerrato” por ser éste una marca registrada y usada por la actora desde 1973.

#### **COMENTARIO:**

La sentencia de la Audiencia Provincial resulta relevante porque permite que el titular de una marca (que, a su vez, constituye una denominación geográfica), impida el uso de dicha denominación geográfica en la denominación social de otra mercantil dado que ambas fabrican los mismos productos, estimándose que existe por lo tanto un riesgo de confusión que vulnera el derecho de la marca registrada aunque ésta sea también una denominación geográfica.

La sentencia estima de aplicación el art. 5.2 LM al entender que, en el consumidor medio, el término “Cerrato” prevalece como marca de quesos y no como indicación geográfica, al haber sido usada por su titular de forma continuada durante 40 años para quesos.