



Roj: **SAP B 15307/2004 - ECLI: ES:APB:2004:15307**

Id Cendoj: **08019370152004100359**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **21/12/2004**

Nº de Recurso: **311/2002**

Nº de Resolución: **557/2004**

Procedimiento: **MENOR CUANTÍA**

Ponente: **JORDI LLUIS FORGAS FOLCH**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCION DÉCIMOQUINTA

ROLLO NUM. 311/2002 Sección 1

JUICIO DE MENOR CUANTÍA NÚM. 333/2000

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 36 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ

D. JORDI LLUÍS FORGAS FOLCH

En la Ciudad de Barcelona, a veintiuno de diciembre de dos mil cuatro.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía número 333/2000 al que fue acumulado el número 491/2000, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número Treinta y seis de los de Barcelona a demanda formulada por CRECS APERITIVOS ESPAÑOLES, S.A, y NATURIN, S.A, contra FRIT RAVITZ, S.A, los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de recurso de apelación interpuesto por la aludida parte demandante e impugnado por la demandada contra la Sentencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil uno dictada por dicho Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es el siguiente Que desestimando la demanda interpuesta por D. Angel Quemada en representación de Crecs Aperitivos Españoles SA y Naturín SA contra Frit Ravitz SA, debo absolver y absuelvo libremente a la parte demandada y estimando la demanda acumulada interpuesta contra Crecs Aperitivos y Naturin SA y desestimando la reconvencción debo declarar y declaro la **caducidad** de las **marcas** Ganchitos números 672.984 y 672.985, ordenando la cancelación de las correspondientes inscripciones en la Oficina Española de Patentes y **Marcas** todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales abonando cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

SEGUNDO.- Comparecieron en esta alzada, en calidad de parte apelante, la referida demandada representada por el Procurador de los Tribunales D. Angel Quemada Cuatrecasas y asistida de Letrado y, en calidad de impugnante, la referida demandada representada por el Procurador de los Tribunales de D. Daniel Font Berkhemer y asistida de Letrado.



Para la celebración de vista pública del recurso se señaló la audiencia del día veintinueve de noviembre de dos mil cuatro con el resultado que obra en la precedente diligencia extendida por el Sr. Secretario.

Es ponente el Ilustrísimo Señor Magistrado D. JORDI LLUÍS FORGAS FOLCH.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Son hechos sobre los que los demandantes, Crecs Aperitivos Españoles, SA, y Naturín SA, fundaron las pretensiones que se ventilan en las presentes actuaciones, el que la última de las sociedades citadas es titular registral de la **marca** denominativa Ganchitos, inscrita con los números 672.984 y 672.985 para distinguir productos de la clase 29 y 30 del nomenclator internacional, siendo asimismo, titular registral de las **marcas** gráficas 972.675 y 972. 676, que incorporan, además de otros elementos gráficos, la denominación ganchitos, ostentando la referida Crecs Aperitivos Españoles, SA, la cualidad de licenciataria en exclusiva de dichas **marcas** según contrato suscrito con Naturín SA de fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve y que consta inscrito en la Oficina Española de Patentes y **Marcas**. El que la primigenia demandada, Frit Ravitz, SL, viene utilizando la denominación ganchitos para distinguir un producto de maíz extrusado idéntico al comercializado, bajo la misma denominación, por la aludida demandante. Es hecho remarcable al respecto el que la demandada utilice en los envoltorios de sus productos la denominación ganchitos debajo de su **marca** Frit Ravitz dentro un logotipo gráfico de fondo rojo y letras blancas. Por último el que la citada demandada recibió sendos requerimientos notariales para el cese inmediato de la utilización de la denominación ganchitos, requerimientos los cuales fueron rechazados por la misma.

SEGUNDO.- Las demandantes, Crecs Aperitivos Españoles, SA, y Naturin, SA, interpusieron la demanda rectora de las presentes actuaciones frente a Frit Ravitz SL en la que pretenden que ésta cese en la fabricación e introducción en el comercio de productos comprendidos en la clase 29 ó 30 bajo la **marca** ganchitos, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, así como al pago de la indemnización de daños y perjuicios que se determinen en periodo de ejecución de sentencia y todo ello al considerar constitutiva, la conducta imputada a la demandada, de violación de sus derechos marcarios y de infracción de la Ley de Competencia Desleal, en concreto, de sus artículos 5, 6, 11 y 12. Frente a ello, Fritz Ravitz, SL, por vía de excepción, opuso la nulidad (al amparo de lo establecido en el artículo 11.1 a) y b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre) de las **marcas** denominativas 672.984 y 672.985 alegando, previamente, que la acción marcaria entablada por aquellas actoras había prescrito al amparo de lo establecido en el artículo 39 de la Ley de **Marcas** de 1988 .

En demanda acumulada a las presentes actuaciones Frit Ravitz, SL, ejercita frente a Naturin, SA, y Crecs Aperitivos Españoles, SA, la mentada acción de nulidad y, de forma subsidiaria, interesa la declaración de **caducidad** del registro de aquéllos signos distintivos a tenor de lo dispuesto en el artículo 53 de la referida Ley de **Marcas**.

La Sentencia de primer grado estimó en parte la demanda acumulada deducida por Frit Ravitz, SL, y declaró la **caducidad** de las **marcas** 672.984 y 672.985 desestimando las demás pretensiones deducidas en las presentes actuaciones. Frente a ese pronunciamiento se alzan en esta instancia tanto las referidas litigantes, Crecs Aperitivos Españoles, SA, y Naturin, SA, para interesar la revocación íntegra del mismo como la aludida Frit Ravitz, SL, para interesar su revocación parcial. Razones sistemáticas obligan a analizar en primer lugar la impugnación planteada por la última de las referidas litigantes.

TERCERO. Se hace preciso, por todo lo dicho anteriormente, señalar, en primer lugar, que la función específica de la **marca** (y de los demás signos distintivos) es, como ya señalaba la STJCE de 23 de mayo de 1.978 (C. 102/77 Hoffmann La Roche - Co./Centrafarm), la de garantizar (7) la identidad de origen del producto que lleva la **marca** al consumidor o usuario último, permitiéndole, sin posibilidad de confusión, distinguir ese producto de aquéllos que tengan otro origen. Esta garantía en cuanto al origen significa que el consumidor o usuario último puede tener la seguridad de que el producto designado con la **marca** que se le vende no a sido objeto de una fase de comercialización previa en que haya intervenido un tercero, sin la autorización del titular de la **marca**, de manera que afecte al estado original del producto. Por lo tanto, el derecho atribuido al titular de impedir cualquier utilización de la **marca** que probablemente merme la garantía de origen entendida de este modo forma parte del objeto específico del derecho de **marca**. Esa función específica fue recogida asimismo en los considerandos de la Primera Directiva comunitaria en materia de armonización de las legislaciones sobre **marcas**.

CUARTO.- El signo distintivo genérico, esto es aquel que se definía en el artículo 11.1 a) de la Ley de **Marcas** de 1988 y cuyo concepto en la vigente legislación marcaría no encuentra definición expresa ya que se considera incluida en las de las letras a), b) y c) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de **Marcas** al tratarse,



en definitiva, de una categoría de signos desprovistos de todo carácter distintivo. El concepto de genericidad, por otro lado, resulta con un contorno suficientemente claro a los efectos que la norma precisaba.

Los signos pueden carecer de fuerza distintiva per se o bien por el uso que de ellos se hace siendo por ello que debe contemplarse la posibilidad de que un signo apto intrínsecamente para cumplir su función de identificación sobre el origen empresarial deje de serlo a causa de su utilización. En este sentido se ha de recordar que éste es aquel que indica a los consumidores las características del producto o servicio al que se aplican. Este es el supuesto a que hace referencia el citado artículo 5.1 de la vigente Ley de **Marcas** y que tiene como precedente remoto los artículos 6 quinquies del Convenio de la Unión de París y 11.1 b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de **Marcas**, y 3.1 d) de la Primera Directiva Comunitaria de **marcas**, siendo de notar que la diferencia notable entre la norma comunitaria y nuestra legislación patria lo es en el hecho que, en ésta, la habitualidad en el uso de la **marca** viene referida a los productos o servicios concretos para los que se pretende el registro, lo que no ocurre en la Directiva. También es de recordar al respecto que, para que la mentada prohibición absoluta de registro, tuviera eficacia la **marca** debía estar compuesta exclusivamente (lo que pone de relieve el artículo 7.1 d) del Reglamento de la **Marca** Comunitaria) de signos vulgarizados dado que, en caso contrario, habrá de estarse a sí el conjunto tiene o no fuerza diferenciadora.

QUINTO.- La Sentencia de primer grado, para justificar la desestimación de la pretensión de nulidad de los signos de las primigenias demandantes al amparo de aquéllos preceptos, consideró que el juicio sobre la concurrencia o no del carácter de genérico del signo o de su vulgarización ha de retrotraerse al momento de su registro y, en éste, no se acreditó por la demandante la concurrencia de esos caracteres.

Ese pronunciamiento merece ser confirmado tanto en su aspecto de aplicación normativa como de su alcance probatorio.

Respecto al primero resulta claro que la nulidad del signo que referían el artículo 11.1 a) y b) lo era (y lo es en la actualidad en con la norma en vigor) en consideración a su registro, luego el concepto integrante de esas prohibiciones absolutas ha de devenir referido al momento de su inscripción registral. La pérdida de la aptitud distintiva del signo puede haberse producido en la fecha del registro o después de éste y, en los dos casos, con semejantes consecuencias negativas. Por este motivo el legislador tanto se ocupa de denegar la inscripción en el registro sino también de expulsarle de él con posterioridad lo que nos llevará a examinar con posterioridad ésta última cuestión.

En cuanto a lo segundo, no resulta prueba de que, el momento de su inscripción, aconteciese aquélla cualidad de genericidad o de vulgarización del signo en liza y ello por cuánto el mismo aparece en aquel momento (1972) dotado de un carácter de fantasía. Debe, asimismo, recordarse frente a las alegaciones vertidas por la mentada apelante lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 32/1988, de 10 noviembre.

Todo lo anterior lleva a la desestimación de los motivos de impugnación vertidos al respecto en el recurso de deducido por Frit Ravitz, SL.

SEXTO. Se combate, en primer lugar, en el recurso de apelación deducido por Crecs Aperitivos Españoles, SA, y Naturín, SA, la declaración **caducidad** de las mencionadas **marcas**. Ésta se contempló en virtud de lo que se disponía en el artículo 53 b) de la referida Ley de **marcas** de 1988 cuando en el comercio se haya convertido, por la **actividad o inactividad** de su titular, la designación en usual del producto o servicio en relación con el cual la **marca** ha sido registrada. Tal supuesto de **caducidad** (hoy en día regulado en el artículo 53.1 d) de la Ley de **Marcas** vigente y establecido en la Primera Directiva 89/104/CEE en el artículo 12.2 a) contempla aquellos supuestos en los que la denominación se ha convertido en inadecuada por su uso posterior al registro.

Se trata de aquéllos supuestos en los que se pretende suscitar en el consumidor, mediante la **marca**, la idea de unas determinadas características, propias del producto comercializado o del servicio prestado, o del género a que pertenecen uno u otro. En estos casos el producto o el servicio se convierten en el vehículo de una generalización del objeto de la materia de identificación por medio de la **marca** que el ordenamiento no puede amparar. En definitiva se trata de una conversión del signo en designación usual del producto.

La propia norma interna requiere, sin embargo, que para que la vulgarización lleve a la **caducidad** es necesaria una conducta (positiva o negativa) del titular registral que haya llevado o contribuido a llevar al signo hacia esa característica no tutelada. Sobre este particular debe precisarse que esa vulgarización lo es en general, esto es en el mercado y no respecto a un competidor concreto y que deviene, en definitiva, de un criterio final del consumidor lo que elimina la oposición alegada por las demandadas en el procedimiento acumulado basada en la alegación de anudar la **caducidad** al plazo de prescripción de las acciones marcarias al no poderse hablar de inactividad del titular tabulario mientras no hubiera prescrito la acción.

En las presentes actuaciones se ha probado que el inicial carácter distintivo de la **marca** denominativa Ganchitos lo perdió después con el uso. De la prueba sobre este particular se hizo eco, con la extensión



y corrección suficientes (que además releva -al no haberse detectado infracción alguna en la práctica y valoración de aquélla- a la Sala de entrar otra vez en su análisis aunque si merece la atención la inclusión en un Diccionario de dicho término como la de su uso, muy extendido -lo que deviene suficiente, a tales efectos, sin precisarse la unanimidad- entre los competidores del sector del mercado relevante) la sentencia combatida. Y de ella resulta que la atribución a las referidas recurrentes de un monopolio no sobre el producto que elabora sino sobre un tipo de aperitivo bien definido al que aquél, por sus propias características, pertenece. Todo lo anterior lo es al haber perdido la capacidad indentificadora del signo en periodo sin que, contrariamente, de la prueba pueda concretarse la fecha de inicio del mismo lo que no podemos dejar señalado a los efectos prevenidos en el artículo 55.2 de la Ley de **Marcas** vigente .

La corrección del pronunciamiento declarativo de la **caducidad** de la **marcas** de Crecs Aperitivos Españoles, SA, y Naturin, SA, por vulgarización del signo, hace innecesario entrar a conocer, obviamente, de las acciones marcarias ejercitadas por éstas ni, tampoco, de las deducidas con base en la Ley de Competencia Desleal (artículos 5, 6, 11 y 12 de la misma) esto último por cuanto el principio de especialidad normativa lleva a que la pretendida tutela (justificada tan sólo en virtud de aquéllos signos distintivos) resulte inhábil a tales efectos. Lo anterior ha de llevar a la desestimación del recurso formulado por aquéllas litigantes.

SÉPTIMO. El último de los motivos sobre los que Frit Ravitz, SL, articula su impugnación lo es sobre la base de combatir el pronunciamiento que sobre las costas devengadas en la primera instancia contiene la resolución apelada. En ésta no formuló condena alguna sobre las mismas. Ciertamente la excepción a la regla general (victus victoris) sobre la materia que rige en nuestro ordenamiento procesal desde la reforma urgente y parcial operada por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, requiere por el órgano jurisdiccional su debida justificación. Ésta, en las presentes actuaciones, aparece suficientemente especificada en la sentencia de primer grado y siendo, además, la misma conforme con el propio contenido y alcance de la litis, es por lo que debe de procederse a su confirmación.

OCTAVO. Sobre las costas devengadas es esta alzada no formulamos condena expresa alguna.

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por CRECS APERITIVOS ESPAÑOLES, SA. Y NATURIN, SA, y la impugnación vertida por FRIT RAVITZ, SL, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Treinta y seis de los de Barcelona cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el antecedente de hecho primero de ésta resolución y la CONFIRMAMOS todo ello sin pronunciarnos sobre las costas de esta alzada.

Una vez firme la presente resolución, remítase lo actuado al Juzgado de su procedencia a los fines oportunos.

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Magistrados integrantes del Tribunal.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.