



Roj: **STS 1480/2017** - ECLI: **ES:TS:2017:1480**

Id Cendoj: **28079110012017100231**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **17/04/2017**

Nº de Recurso: **1952/2014**

Nº de Resolución: **240/2017**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 464/2014,**
STS 1480/2017

SENTENCIA

En Madrid, a 17 de abril de 2017

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 79/2014 de 10 de abril, aclarada por auto de 8 de mayo de 2014, dictada en grado de apelación por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de la Marca Comunitaria, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 586/2011 del Juzgado de la Marca Comunitaria núm. 1, sobre infracción de marca comunitaria y competencia desleal. El recurso fue interpuesto por Canna BV y Canna España Fertilizantes S.L., representados por la procuradora D.^a M.^a del Carmen Ortiz Cornago y asistidos por el letrado D. Manuel Lobato García-Miján. Son partes recurridas D. Arcadio, D. Cristobal y Cannaboom S.L., representados por el procurador D. Marco Aurelio Labajo González y asistidos por el letrado D. José Antonio Zarrías Adame.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia

1.- El procurador D. José Antonio Saura Ruiz, en nombre y representación de Canna B.V. y Canna España Fertilizantes S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Arcadio, D. Cristobal y Cannaboom S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] en virtud de la cual, estimando íntegramente la presente demanda, declare:

- » a) El derecho exclusivo y excluyente de la actora a usar la Marca Comunitaria 2.763.266 que ampara la denominación Canna como distintivo de productos comprendidos en las clases 1, 16 y 31 del Nomenclátor.
- » b) Los demandados son responsables de haber infringido la Marca Comunitaria Canna 2.763.266;
- » c) Que la marca comunitaria nº 8.523.425 "Cannaboom Revientacogollos (mixta)", en cuanto actualmente se halla vigente para distinguir servicios de clase 35, es nula por su sustancial identidad idéntica y/aplicativa con la previa Marca Comunitaria nº 2.763.266;
- » d) Que la adopción de la razón social Cannaboom, S.L infringe los derechos que la actora ostenta sobre el signo Canna a través de las marcas de la que es titular registral; y
- » e) Que tal actuación ha causado a las actoras daños y perjuicios, tanto por lucro cesante como por daño emergente, que deben ser congruamente indemnizados por los demandados.



- » Y en consecuencia, condene solidariamente a los demandados:
- » 1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones, cursando el correspondiente mandamiento a la OAMI, a fin de que se inscriba la nulidad de la marca comunitaria nº 8.523.425 "Cannaboom revientacogollos (mixta)" en cuanto actualmente se halla vigente para distinguir servicios de clase 35;
- » 2. A cesar y abstenerse de los actos que violen la Marca Comunitaria nº 2.763.266 mediante cualquier acto de comercio, incluida la importación, la exportación, la comercialización, el ofrecimiento y la promoción de los productos de agricultura y horticultura -especialmente fertilizantes y sustratos para cannabis- que incorporen los distintivos "cannaboom" y "Cannacrem" -a título de marca, submarca, denominación de venta, nombre comercial, razón social, nombre de dominio y/o referencia en internet- o cualquier otro signo que consista o incorpore la denominación Canna, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se les impondrá una sanción pecuniaria a razón de 600 euros por día de retraso conforme al artículo 710.1.2º LEC ;
- » 3.- A adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, y en particular la inmediata retirada del tráfico económico y destrucción de cualquier documentación publicitaria y/o comercial, incluidos envases y catálogos, referencias en internet, cartelera, albaranes y facturas, que materialice la violación de la Marca Comunitaria 2.763.266;
- » 4.- A cambiar de denominación social en un plazo no superior a treinta días desde la firmeza de la sentencia por otra que no sea confundible o asociable con el signo Canna de la parte actora.
- » A cancelar el dominio *DIRECCION000*
- » A satisfacer la indemnización coercitiva que proceda hasta que se produzca la efectiva y completa cesación de la violación de la marca comunitaria nº 2.763.266 Canna, en los antedichos términos que previene el art. 710.1.2º LEC :
- » 7.- Al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados a la parte actora como consecuencia de la infracción de la marca nº 2.763.266 Canna, fijando las ganancias dejadas de obtener atendiendo al canon que bajo el mínimo legal del 1% hubiera debido pagar la parte demandada en caso de explotar conforme al derecho de la marca "Canna", conforme a las ventas registradas en los cinco años previos a la interposición de esta demanda.
- » 8.- A publicar, a su costa, la sentencia que se dicte en este procedimiento en dos revistas especializadas en el sector de abonos y fertilizantes para Cannabis, a cuyo efecto la actora designa "cáñamo" y "soft secrets", así como en las siguientes webs para su difusión en el sector:
- » <http://www.revientacogollos.com>
- » <http://callosapuntoverde.com>
- » <http://elpuntoverde.net>
- » <http://www.bitox.com>
- » <http://www.canna-es;>
- » 9.- A satisfacer las costas íntegras del presente procedimiento:
- » 10.- Y a estar y pasar por las anteriores declaraciones».

2.- La demanda fue presentada el 8 de septiembre de 2011 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante y fue registrada con el núm. 586/2011 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

3.- Cannaboom S.L., D. Cristobal y D. Arcadio , contestaron a la demanda y solicitaron su desestimación, con expresa imposición de costas a la entidad actora.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de la Marca Comunitaria núm. 1, dictó sentencia núm. 72/2013 de fecha 25 de abril, con la siguiente parte dispositiva:

«Que debo desestimar la demanda interpuesta por Canna BV y Canna España Fertilizantes SL contra Arcadio y Cristobal , con imposición de costas a las actoras.

» Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Canna BV y Canna España Fertilizantes SL contra Cannaboom SL condenar y condeno a la demandada:

» 1º) A cesar y abstenerse de cualquier acto de comercio, incluida la importación, la exportación, la comercialización, el ofrecimiento y la promoción de los productos de agricultura y horticultura -especialmente fertilizantes y sustratos para cannabis- que incorporen los distintivos "Cannaboom" y "Cannacrem".



- » 2º) A la inmediata retirada del tráfico económico y destrucción de cualquier documentación publicitaria y/o comercial, incluidos envases y catálogos, referencias en dominios de Internet que explote, albaranes y facturas de los distintivos "Cannaboom" y "Cannacrem".
- » Respecto de la destrucción de los productos en caso de no supresión del signo infractor Cannaboom o Cannacrem por cualquier medio deberá procederse a su destrucción.
- » La destrucción se llevará a cabo por la demandada a su costa, con observancia de las normas administrativas de eliminación de residuos, con preaviso de 10 días a la actora del lugar y hora para estar presente, con acreditación notarial de su realización.
- » 3º) A cambiar de denominación social por otra que no contenga la expresión Canna.
- » 4º) A cesar en el uso en el territorio de la Unión Europea del dominio *DIRECCION000*
- » 5º) A publicar, a su costa, un anuncio con el fallo de la sentencia en la revista "Cañamo. La revista de la cultura del cannabis" y en la web <http://www.revientacogollos.com> en los términos indicados en el fundamento jurídico 6º.
- » Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad».

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Cannaboom S.L., D. Cristobal y D. Arcadio . La representación de Canna B.V. y Canna España Fertilizantes S.L. se opusieron al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que lo tramitó con el número de rollo 330 (C35)/13 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 79/2014 en fecha 10 de abril , cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Cannaboom, S.L., D. Cristobal y D. Arcadio , y con desestimación de la impugnación formulada por Canna BV y Canna España Fertilizantes, S.L, ambas contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria nº. 1, de fecha 25 de abril del 2013, en los autos de juicio ordinario nº 586/11, debemos revocar y revocamos dicha resolución en el sentido de dictar otra que, desestimando la demanda interpuesta por estas dos mercantiles contra Cannaboom, S.L., D. Cristobal y D. Arcadio , los absuelve de las pretensiones deducidas en su contra, sin expresa imposición de costas en ninguna de las instancias.

» Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

» Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado».

Con fecha 8 de mayo de 2014 la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, dictó auto de aclaración en lo relativo al trámite de preparación del recurso extraordinario por infracción procesal y de casación.

TERCERO.- *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación*

1.- El procurador D. José Antonio Saura Ruiz, en representación de Canna BV y Canna España Fertilizantes, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE , denunciables al amparo del art. 469.1.4º LEC , al haberse valorado la prueba de forma arbitraria o ilógica, no pronunciándose además sobre pruebas de carácter esencial para la resolución de la cuestión objeto del procedimiento».

«Segundo.- Vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE , denunciables al amparo del art. 469.1.4º LEC , al incurrir la sentencia en error patente derivado de la consideración de la existencia de un único uso de los signos "Cannaboom" y "Cannacrem" por parte de la adversa, así como del desconocimiento de la renuncia a derechos exclusivos efectuada por mis mandantes sobre un elemento de su marca comunitaria».

«Tercero.- Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia de los artículos 217 y 218 LEC denunciables al amparo del art. 469.1.2º LEC , al incurrir la sentencia en incongruencia extra petita consistente en haber realizado un análisis de la validez de la marca comunitaria 2.763.266 sin haber formulado la demandada apelante la oportuna reconvencción solicitando la declaración de nulidad de la misma».

«Cuarto.- Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia de los artículos 217 y 218 LEC denunciadas al amparo del art. 469.1.2º LEC , al incurrir la sentencia en falta de motivación por no haber indicado ni razonado los motivos por los que se aparta radicalmente del contenido de la decisión de la Oami de denegar el registro de una marca comunitaria idéntica a la marca M 2.871.630, solicitada por el codemandado»

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Infracción del art. 9.1.b) RMC (34.2.b LM), por oponerse la sentencia recurrida a la Jurisprudencia que lo interpreta en relación con el método para realizar el análisis entre la marca comunitaria que se alega infringida y los signos utilizados por la parte demandada en el mercado, a efectos de determinar la infracción de dicha marca comunitaria».

«Segundo.- Infracción del artículo 9.1.b) RMC (34.2.b LM), por oponerse la sentencia recurrida a la Jurisprudencia que lo interpreta, especialmente en relación con los criterios determinantes del riesgo de confusión».

«Tercero.- Infracción del artículo 9.1.b) RMC (34.2.b LM), por oponerse la sentencia recurrida a la Jurisprudencia que lo interpreta, especialmente en relación con la jurisprudencia que afirma que el carácter sugestivo de una marca no le priva de distintividad».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 5 de octubre de 2015, que admitió el recurso y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición .

3.- D. Arcadio , D. Cristobal y Cannaboom S.L. presentaron escrito de oposición al recurso.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 23 de marzo de 2017, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Antecedentes del caso*

1.- Los hechos más relevantes para comprender las cuestiones planteadas ante esta sala, tal como han quedado fijados en la instancia, son los siguientes:

i) La sociedad holandesa Canna B.V. es titular de la marca comunitaria 2.763.266 solicitada el 2 de julio de 2002 como distintivo de productos comprendidos en las clases 1, 16 y 31, especialmente para distinguir:

«Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metal; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria».

Su representación gráfica es la siguiente:

CANNA
The solution for growth and bloom

Canna B.V. ha renunciado a invocar derechos exclusivos sobre la expresión « *The solution for growth and bloom*» .

ii) Canna BV ha concedido licencia de esta marca a favor de la sociedad española Canna España Fertilizantes S.L.

iii) La entidad Cannaboom S.L. se constituyó el 17 de diciembre de 2010 y como actividades de su objeto social figuran la «fabricación, transformación, envasado, comercialización de fertilizantes, plaguicidas, sustratos, productos químicos o no, de uso agrícola para jardinería, comercialización de plantas, semillas, bulbos,

accesorios». Se presenta en el mercado empleando el denominativo CANNABOOM y como tal es reconocida en el mercado relevante.

iv) Cannaboom S.L comercializa productos fertilizantes con el signo CANNABOOM y sustratos con el signo CANNACREM tanto en ferias como a través de la web <http://www.revientacogollos.com> o distribuidores independientes.

Los productos usan el distintivo CANNABOOM con el gráfico de una estrella en fondo amarillo, en ocasiones junto con las expresiones "boom", "revienta cogollos" en la siguiente forma:



v) La demandada Cannaboom S.L emplea otros signos como FLORA BOOM y REVIENTACOGOLLOS

vi) Los codemandados D. Cristobal y D. Arcadio son cotitulares de las marcas nacionales siguientes:

- núm. 2.871.630 mixta registrada en agosto de 2009 para productos de la clase 1, entre ellos, productos químicos destinados a agricultura y abonos para tierras, con la siguiente representación:



- núm. 2.939.547 denominativa CANNACREM MAGIC ORGANIC GUANITA registrada en noviembre de 2010 para productos de la clase 1, entre ellos, productos químicos destinados a agricultura y abonos para tierras.

vii) El demandado D. Arcadio es titular único de las siguientes marcas:

- Marca nacional mixta núm.. 2.795.887 registrada en mayo de 2008 para servicios de la clase 39 (servicios de distribución, transportes, almacenaje y embalaje de productos químicos y naturales) con la siguiente representación:



- Marca nacional núm. 2.892.192 denominativa CANNA BOOM ROMPE COGOLLOS AUMENTA COGOLLOS, registrada en enero de 2010 para productos de la clase 1, entre ellos, productos químicos destinados a agricultura y abonos para tierras.

- Marca nacional núm. 2.894.745 denominativa CANNABOOM REVIENTA FRUTOS + SABOR, registrada en enero de 2010 para productos de la clase 1, entre ellos, productos químicos destinados a agricultura y abonos para tierras.

- Marca Comunitaria núm. 8.523.425 para servicios de la clase 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina) con la siguiente representación gráfica:



CANNA B.V. formuló oposición a la solicitud de registro de esta marca y la OAMI, mediante resolución de 15 de abril de 2011, denegó su registro para los productos de las clases 1 y 16.

D. Arcadio es también titular del dominio revientacogollos.com y de la dirección de correo electrónico DIRECCION000 .

viii) El demandado D. Cristobal es titular único de la marca nacional núm. 2.959.556 denominativa CANNABOOM CANNACREAM FULLCREAM registrada en abril de 2011 para servicios de la clase 35, de servicios de venta.

Ostenta el cargo de administrador único de la mercantil Cannaboom S.L.

2.- La sociedad holandesa Canna BV y su filial española Canna España Fertilizantes SL, en su condición de titular, la primera, y de licenciataria, la segunda, de la marca comunitaria núm. 2.763.266 con los que identifica en el mercado sus productos (entre otros abonos y fertilizantes para plantas), formuló demanda contra D Cristobal , D. Arcadio y Cannaboom S.L. por considerar que su actuación infringía su derecho de exclusiva derivado de su marca. Formularon las pretensiones de cesación, remoción, destrucción, difusión de sentencia e indemnizatoria, la específica de cambio de la denominación social por otra que no sea confundible o asociable con el signo de la actora y la de cancelación de una serie de nombres de dominio.



Como en la demanda se hacía alguna referencia a otro tipo de acciones (protección de nombre comercial no registrado con arreglo al art. 8 del Convenio de la Unión de París, nulidad de denominación social o de nombre comercial, competencia desleal), el juzgado precisó que en la demanda se ejercitaban exclusivamente acciones marcarias para la protección de la marca comunitaria núm. 2.763.266, que se consideraba infringida. Y, tras declarar que la licenciataria tenía legitimación activa, consideró que se producía riesgo de confusión entre la marca comunitaria de la que las demandantes eran titular y licenciataria en España, respectivamente, y los signos empleados por la demandada Cannaboom S.L., como eran el signo Cannaboom usado para identificar en el mercado a la sociedad, CANNA BOUM en la estrella de fondo amarillo y bordes rojos y CANNACREM, pues ni los distintos colores ni la adición de los términos «BOOM» o «CREM» al inicial «CANNA» disipaba el riesgo de confusión, como tampoco lo hacía el componente figurativo de alguno de estos signos usados por la demandada.

Por estas razones, el Juzgado Mercantil consideró que se había producido la infracción marcaria y estimó en parte la demanda interpuesta contra Cannaboom S.L., en los términos que constan en los antecedentes de hecho, si bien absolvió a las personas físicas demandadas pues no habían cometido la infracción marcaria.

3.- Cannaboom S.L. recurrió en apelación la sentencia. Limitó su recurso a la negación de que concurriera riesgo de confusión. Las demandantes, por su parte, impugnaron la absolución de las personas físicas demandadas.

La Audiencia Provincial estimó la apelación principal y desestimó la impugnación. Consideró que no concurría riesgo de confusión, en atención al público pertinente, que es un consumidor especializado con conocimientos sobre botánica y jardinería y una mayor capacidad para diferenciar el origen empresarial, y con base en las diferencias existentes en los elementos denominativos y gráficos existentes entre la marca registrada por la codemandante y los signos utilizados por la demandada. Por ello, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó plenamente la demanda.

4.- Las demandantes han interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, basado en cuatro motivos, y recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, basado en tres motivos, todos los cuales han sido admitidos.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- *Formulación del primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal*

1.- El encabezamiento de este motivo es:

«Vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE, denunciados al amparo del art. 469.1.4º LEC, al haberse valorado la prueba de forma arbitraria o ilógica, no pronunciándose además sobre pruebas de carácter esencial para la resolución de la cuestión objeto del procedimiento».

2.- La infracción se habría cometido porque la Audiencia Provincial usó para realizar la comparación entre signos solamente uno de los signos empleados por la demandada, en concreto el consistente en una estrella de fondo amarillo y bordes rojos con las palabras CANNA BOOM en su interior y debajo REVIENTA COGOLLOS, pero no los demás signos utilizados por la demandada, en concreto el signo CANNABOOM utilizado en la denominación social y el nombre de dominio de la demandada y el signo CANNACREM, pues la Audiencia no tomó en consideración una serie de documentos aportados con la demanda.

TERCERO.- *Decisión de la sala. Desestimación del motivo*

1.- La Audiencia Provincial no ha modificado la valoración probatoria realizada por la sentencia del Juzgado Mercantil. Por tanto, si las demandantes no mostraron su disconformidad con la valoración de las pruebas



realizadas en primera instancia, no pueden alegar ahora que la Audiencia Provincial ha realizado una valoración arbitraria e ilógica de las pruebas.

2.- No es correcto afirmar, como hacen las recurrentes, que la comparación entre signos se ha realizado exclusivamente entre la marca de la demandante y el signo consistente en una estrella de fondo amarillo y bordes rojos con las palabras CANNA BOOM en su interior y debajo REVIENTA COGOLLOS, que sería este:

Aunque en la sentencia de la Audiencia Provincial se observen ciertas imprecisiones, su lectura completa muestra que la marca se comparó no solo con el signo que menciona el recurso, sino también con los signos CANNABOOM y CANNACREM. Esa era la comparación que también se realizó en la primera instancia.

3.- Que los criterios utilizados para realizar el juicio de confusión sean o no correctos es una cuestión sustantiva que nada tiene que ver con un error en la valoración de la prueba.

CUARTO.- *Formulación del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal*

1.- Este motivo se encabeza así:

«Vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE, denunciados al amparo del art. 469.1.4º LEC, al incurrir la sentencia en error patente derivado de la consideración de la existencia de un único uso de los signos "Cannaboom" y "Cannacrem" por parte de la adversa, así como del desconocimiento de la renuncia a derechos exclusivos efectuada por mis mandantes sobre un elemento de su marca comunitaria».

2.- En el motivo se denuncian dos cuestiones diferentes. La primera consiste en que la Audiencia ha considerado que la demandada solo ha utilizado en el mercado el signo registrado como marca nacional 2.871.630, consistente en el signo denominativo CANNA BOOM acompañado de los vocablos REVIENTA COGOLLOS y el elemento gráfico en forma de estrella.

3.- La segunda consiste en que la Audiencia ha ignorado que la demandante ha renunciado a los derechos exclusivos sobre la frase « *the solution for growth and bloom* » que aparece en un plano secundario en la marca de la demandante.

QUINTO.- *Decisión de la sala. Desestimación del motivo*

1.- La primera cuestión denunciada en este motivo queda resuelta con lo declarado al resolver el motivo anterior, por lo que nos remitimos a lo que allí hemos dicho.

2.- La segunda cuestión no constituye un error patente de carácter fáctico. La Audiencia ha partido de lo declarado en la sentencia del Juzgado Mercantil, que a su vez reprodujo lo afirmado por la Audiencia en un litigio anterior sobre infracción marcaria promovido por la misma demandante sobre la misma marca. Esta afirmación era la siguiente:

«[...] en la relación comparativa no hay que excluir la expresión que conforma la marca comunitaria "The solution for growth and bloom" aunque su titular haga renuncia expresa - epígrafe 526 inscripción- de su derecho exclusivo sobre una parte del signo pues una cosa es el ejercicio de las facultades dimanantes de la marca -art 9 RMC - (derechos sobre los que recae la renuncia de la demandante) y otra el conflicto que en el mercado se produce entre la marca y otras terceras cuando, como es el caso (y resulta de la propia documental de las actoras), la marca se deposita en el mercado tal cual es objeto de registro pues en estos casos no puede dejar de recordarse que la marca se observa por el consumidor como un todo, cuyos detalles quizá no se detenga a examinar».

3.- La corrección o incorrección de esta tesis es una cuestión sustantiva y, como tal, no puede considerarse como un «error patente» consistente en el desconocimiento de un hecho, denunciado a través del recurso extraordinario por infracción procesal.

SEXTO.- *Formulación del tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal*

1.- El tercer motivo de recurso extraordinario por infracción procesal lleva este encabezamiento:

«Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia de los artículos 217 y 218 LEC denunciados al amparo del art. 469.1.2º LEC, al incurrir la sentencia en incongruencia extra petita consistente en haber realizado un análisis de la validez de la marca comunitaria 2.763.266 sin haber formulado la demandada apelante la oportuna reconvencción solicitando la declaración de nulidad de la misma».

2.- En el desarrollo del motivo se denuncia que la Audiencia Provincial ha analizado la distintividad de la marca de la demandante sin que la demandada haya formulado reconvencción solicitando la nulidad de la marca, por lo que incurre en incongruencia *extra petita*.

SÉPTIMO.- *Decisión de la sala. Desestimación del motivo*



1.- Que para analizar el riesgo de confusión y decidir si los signos utilizados por la demandada infringen la marca de la demandante, la Audiencia Provincial tome en consideración, entre otros elementos, la mayor o menor distintividad de la marca de la demandante, podrá ser o no correcto y, si se considera que no lo es, puede ser combatido en el recurso de casación. Pero no constituye incongruencia de ningún tipo.

2.- La Audiencia Provincial no ha cuestionado en ningún momento la validez de la marca de la demandante. Se ha limitado a realizar el enjuiciamiento dirigido a decidir si existe riesgo de confusión, que era lo planteado en el recurso de apelación.

3.- La mayor o menor armonía de la decisión de la Audiencia Provincial con otras sentencias anteriores es cuestión completamente ajena a la incongruencia *extra petita*, que es la infracción denunciada en el encabezamiento del motivo.

OCTAVO.- *Formulación del cuarto motivo del recurso extraordinario por infracción procesal*

1.- El cuarto y último motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza con este epígrafe:

«Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia de los artículos 217 y 218 LEC denunciadas al amparo del art. 469.1.2º LEC, al incurrir la sentencia en falta de motivación por no haber indicado ni razonado los motivos por los que se aparta radicalmente del contenido de la decisión de la OAMI de denegar el registro de una marca comunitaria idéntica a la marca M 2.871.630, solicitada por el codemandado»

2.- En el desarrollo del motivo se alega que la infracción consiste en la ausencia de argumentación en la sentencia recurrida que justifique por qué se aparta de los argumentos de la decisión de la División de Oposición de la OAMI que denegó el registro como marca comunitaria del mismo signo que constituye la marca nacional 2.871.630 para las clases 1 y 16 del nomenclátor internacional.

NOVENO.- *Decisión de la sala. Desestimación del motivo*

1.- La sentencia de la Audiencia Provincial cumple sobradamente los estándares de motivación que son exigibles a una resolución judicial. Las partes conocen los argumentos por los que el tribunal ha adoptado su decisión, y eso ha permitido a la demandante recurrir la sentencia y rebatir tales argumentos.

2.- Las razones de la divergencia entre la sentencia de la Audiencia Provincial y la decisión de la OAMI resultan de la simple comparación entre los argumentos utilizados por una y otra. La exigencia de motivación no obligaba a la Audiencia Provincial a añadir una motivación expresa en la que justificara el porqué de su divergencia con la decisión de la OAMI, pues bastaba con que motivara la sentencia que divergía de tal decisión.

Recurso de casación

DÉCIMO.- *Formulación del primer motivo del recurso de casación*

1.- El primer motivo del recurso de casación lleva este encabezamiento:

«Infracción del art. 9.1.b) RMC (34.2.b LM), por oponerse la sentencia recurrida a la Jurisprudencia que lo interpreta en relación con el método para realizar el análisis entre la marca comunitaria que se alega infringida y los signos utilizados por la parte demandada en el mercado, a efectos de determinar la infracción de dicha marca comunitaria».

2.- En el desarrollo de este motivo, la recurrente alega que la infracción legal se ha cometido porque la Audiencia Provincial solo ha comparado la marca comunitaria de la demandante con la marca española 2.871.630, pero no con los signos utilizados realmente por la demandada en el tráfico.

UNDÉCIMO.- *Decisión de la sala. Desestimación del motivo*

1.- El motivo de casación vuelve a plantear lo ya alegado en el recurso extraordinario por infracción procesal, si bien allí se hizo bajo la calificación de error en la valoración de la prueba.

2.- Como ya hemos declarado, pese a ciertas imprecisiones en la sentencia de la Audiencia Provincial, no es correcto afirmar que la comparación entre signos se haya realizado únicamente con un signo mixto de la parte demandada, en el que se utilizaba una estrella, pues también se ha comparado con los signos denominativos CANNABOOM y CANNACREM utilizados por la parte demandada de diversas formas (identificación en el mercado de la sociedad, nombre de dominio, dirección de correo electrónico, ferias y exposiciones, etc.).

DUODÉCIMO.- *Formulación del segundo motivo del recurso de casación*

1.- Este segundo motivo se encabeza así:

«Infracción del artículo 9.1.b) RMC (34.2.b LM), por oponerse la sentencia recurrida a la Jurisprudencia que lo interpreta, especialmente en relación con los criterios determinantes del riesgo de confusión».



2.- En el desarrollo del motivo se alega que la sentencia de la Audiencia Provincial vulnera diversos criterios establecidos por la jurisprudencia nacional y comunitaria para realizar el juicio de confusión, como son que, sin perjuicio de la valoración de conjunto, se ha de atender al elemento más distintivo de los signos; que el empleo de una fuente de gran tamaño en el elemento denominativo de la marca hace de él el elemento dominante; la interdependencia de los factores, pues en este caso concurre una identidad en los productos que acrecienta el riesgo de confusión; que la Audiencia Provincial no entra a determinar si además del riesgo de confusión se produce riesgo de asociación; que el hecho de que la marca sea notoria incrementa el riesgo de confusión; y que los elementos denominativos predominan sobre los gráficos cuando estos no son especialmente distintivos.

DECIMOTERCERO.- *Decisión de la sala. Desestimación del motivo. El riesgo de confusión. La apreciación global de todos los elementos pertinentes*

1.- El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance.

2.- La jurisprudencia de la sala sobre las directrices que deben seguirse en el juicio comparativo necesario para comprobar si concurre riesgo de confusión ha sido compendiada en las sentencias 95/2014, de 11 de marzo, 382/2016, de 19 de mayo, y 151/2017, de 2 de marzo, en los siguientes términos:

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

3.- El análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Audiencia Provincial ha respetado estas exigencias. Ha llevado a cabo un análisis de conjunto en el que ha atendido al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual de los signos enfrentados. Ha considerado que, debido al escaso carácter distintivo intrínseco



del elemento dominante de la marca de la demandante, pues coincide con la parte sustancial del nombre del vegetal a cuyo cultivo van destinados tanto sus productos como los comercializados por la demandada, la coincidencia de una parte de los signos de los demandados con ese elemento de la marca se ve compensada por las diferencias tanto en la parte denominativa como en los elementos gráficos de los signos enfrentados.

La Audiencia Provincial no ha dejado de realizar una apreciación global de los demás factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión, y en especial ha tomado en consideración que el público al que van destinados los productos no puede ser considerado como el que responde al criterio del consumidor medio, sino que es un consumidor especializado, que presta más atención a los signos que marcan los productos, lo que dificulta que exista confusión entre los signos.

Con base en estas razones, la Audiencia Provincial ha excluido que se produzca la confusión que alega la parte demandante. No se aprecia que con ello haya ignorado los criterios jurisprudenciales sobre la comparación necesaria para apreciar el riesgo de confusión, ni que la aplicación de estos criterios haya sido irrazonable.

4.- No debe olvidarse que este tribunal, aunque ha reconocido que el juicio de confusión es revisable en casación, también ha declarado, con relación al juicio de semejanza entre los signos (sentencias 31/2006, de 26 de enero , y 26/2017, de 18 de enero):

«La 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 efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que, si bien es susceptible de una cierta verificación casacional, ésta se configura en torno a dos aspectos, a saber, la razonabilidad de la apreciación -criterio de buen sentido- y sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial».

Por tanto, cumpliéndose estos dos requisitos (sujeción a los criterios sentados por la jurisprudencia para la comparación entre los distintos tipos de marcas y razonabilidad de la apreciación), no puede en casación sustituirse el juicio de confundibilidad hecho por la Audiencia por otro realizado *ex novo* por el tribunal de casación.

5.- La doctrina del Tribunal de Justicia con relación a los signos que incorporan, como parte integrante, un término que, a su vez, constituye una marca ajena o parte de una marca ajena, se expone en su sentencia de 8 de mayo de 2014, caso *Bimbo Doughnuts* , asunto C-591/12 . Esta sentencia, después de insistir en que «la existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto concreto (...)», afirma lo siguiente:

«Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias SABEL, EU:C:1997:528 , apartado 23; OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartado 35, y Nestlé/OAMI, EU:C:2007:539 , apartado 34).

»La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (sentencia OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartado 41).

»La impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartados 41 y 42, y Nestlé/OAMI, EU:C:2007:539 , apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).

»A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó que no se excluye que una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto. En consecuencia, a efectos de la verificación del riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto (sentencia Medion, C-120/04 , EU:C:2005:594 , apartados 30 y 36, y auto Perfetti Van Melle/OAMI, C-353/09 P, EU:C:2011:73 , apartado 36).



»No obstante, un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (véanse, en este sentido, el auto *ecoblue/OAMI* y *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria*, C-23/09 P, EU:C:2010:35 , apartado 47; la sentencia *Becker/Harman International Industries*, EU:C:2010:368 , apartados 37 y 38, y el auto *Perfetti Van Melle/OAMI*, EU:C:2011:73 , apartados 36 y 37)».

En el caso objeto del recurso, la Audiencia ha considerado que el hecho de que los signos empleados por la demandada incorporen una parte denominativa de la marca preexistente, no supone que exista riesgo de confusión, pues ha considerado que la parte incorporada no goza de una especial distintividad, por coincidir con una parte sustancial del nombre del cultivo al que van destinados los productos tanto del titular de la marca como de la demandada, y porque los signos empleados por la demandada incorporan otros elementos que no son insignificantes.

6.- Por otra parte, la exclusión total del riesgo de confusión por parte de la Audiencia trae consigo la exclusión del riesgo de asociación, sin que la recurrente consiga justificar por qué en este caso podría considerarse justificado que, pese a los contundentes argumentos de la Audiencia para excluir el riesgo de confusión, era necesaria una justificación añadida sobre la inexistencia de riesgo de asociación. Sobre este particular, debemos reiterar que el riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que sirve para precisar su alcance.

7.- Que la Audiencia haya reconocido un extenso conocimiento en el sector, que no ha llegado a concretar más, de la marca de la demandante no supone que haya considerado que la marca es «notoriamente conocida en la Comunidad» en el sentido del art. 9.1.c del Reglamento de la Marca Comunitaria («goza de renombre», dice la versión actualmente vigente de dicho precepto). Que no haya utilizado esta expresión («marca notoria»), de significación inequívoca, muestra que no ha considerado que concorra el requisito de la notoriedad, que no se tiene simplemente por un cierto grado de extensión en el conocimiento del signo en el sector. Además, ese conocimiento resulta compensado, a juicio de la Audiencia, por la escasa distintividad intrínseca de la marca.

8.- Por otra parte, si se hubiera producido un desconocimiento por parte de la Audiencia de la necesidad de proteger las marcas notorias más allá del riesgo de confusión para evitar la posible dilución o menoscabo de su carácter distintivo, como se dice en el desarrollo del motivo, tal infracción legal no sería la denunciada en el encabezamiento del motivo (art. 9.1.b del Reglamento comunitario y 34.2.b de la Ley nacional), puesto que se infringiría el apartado siguiente, c, de ambas normas, por lo que, incluso si consideráramos que estábamos ante una marca notoria, en ningún caso podríamos pronunciarnos sobre tal extremo.

DECIMOCUARTO.- *Formulación del tercer motivo del recurso de casación*

1.- El encabezamiento del último motivo del recurso de casación tiene este contenido:

«Infracción del artículo 9.1.b) RMC (34.2.b LM), por oponerse la sentencia recurrida a la Jurisprudencia que lo interpreta, especialmente en relación con la jurisprudencia que afirma que el carácter sugestivo de una marca no le priva de distintividad».

2.- En el desarrollo del motivo se alega que la consideración de la Audiencia sobre la escasa distintividad de la marca de la demandante por su carácter sugestivo choca con anteriores sentencias de la misma sala en la que se reconoció carácter distintivo a su marca y con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que declara que una palabra vulgar o un signo sugestivo pueden tener fuerza distintiva que excluya la concurrencia de la prohibición absoluta del actual art. 5.1.c de la Ley de Marcas , y con la que afirma que un signo sugestivo puede llegar a tener mayor fuerza distintiva de la que a priori tendría, merced a su uso.

DECIMOQUINTO.- *Decisión de la sala. Desestimación del motivo*

1.- La sentencia de la Audiencia Provincial no infringe la jurisprudencia invocada porque esta versa sobre la prohibición absoluta de registro del art. 5.1.c de la Ley de Marcas (signos descriptivos, «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»).

La Audiencia no afirma que la marca de la demandante tenga un carácter descriptivo que le haga incurrir en la prohibición absoluta de registro de ese tipo de signos. Lo que afirma es que tal marca tiene poca distintividad porque, pese a su conocimiento en el sector, es una marca sugestiva pues permite relacionarla sin mucha dificultad con la planta a la que se destina el producto. Y eso es una cuestión distinta a la cuestión de la distintividad necesaria para no incurrir en una prohibición absoluta de registro.



2.- Es cierto que, con carácter sobrevenido al registro de la marca, un signo con poca distintividad intrínseca puede incrementar su distintividad. Pero tal cuestión enlaza con el carácter notorio de la marca y, como se ha dicho, la Audiencia no ha considerado que la marca hubiera adquirido notoriedad.

DECIMOSEXTO.- Costas y depósitos

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Canna BV y Canna España Fertilizantes S.L., contra la sentencia núm. 79/2014 de 10 de abril, dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el recurso de apelación núm. 330 (C35)/13. 2.º- Imponer a la recurrente las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que desestimamos, así como la pérdida de los depósitos constituidos. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.