



Roj: **STS 3143/2004** - ECLI: **ES:TS:2004:3143**

Id Cendoj: **28079110012004100369**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **10/05/2004**

Nº de Recurso: **1647/1998**

Nº de Resolución: **335/2004**

Procedimiento: **RECURSO DE CASACIÓN**

Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diez de Mayo de dos mil cuatro.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados identificados al margen, el Recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Zaragoza -Sección Segunda-, en fecha 23 de marzo de 1995, como consecuencia de los autos de juicio de menor cuantía, sobre marca colectiva con denominación geográfica enfrentada a denominación social de Sociedad Anónima (Denominación Geográfica Graus), tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza número nueve, cuyo recurso fue interpuesto por la entidad Asociación de Fabricantes de **Longaniza de Graus**, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María-Jesús González Díez, en el que es recurrida la mercantil Embutidos Villa de Graus, representada por la Procuradora doña Lidya Leiva Cavero.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia nueve de Zaragoza tramitó el juicio de menor cuantía número 901-c/1995, que promovió la demanda de la entidad Asociación de Fabricantes de **Longaniza de Graus**, en la que, tras exponer hechos y fundamentos de derecho, suplicó: "Cumplidos en su día los trámites previos legalmente pertinentes, incluido el recibimiento del pleito a prueba que desde este momento intereso, se dicte Sentencia con los pronunciamientos siguientes: a) Condena al demandado a que cese en los actos perturbadores del derecho del actor relacionados en el Hecho Quinto. b) Condena al demandado a la prohibición de uso de su denominación social. c) Condena al demandado a que indemnice a mi cliente en los daños y perjuicios sufridos por éste como consecuencia de las perturbaciones expresadas en el párrafo anterior, cuyo importe se determinará en ejecución de sentencia, eligiéndose por mi mandante la opción contenida en el artículo 38 de la Ley de Marcas, número 1, apartado c), es decir, el precio que el infractor hubiera debido pagar por la concesión de una licencia que le hubiese permitido su uso conforme a derecho. c) Ordenar expresamente que a costa del demandado se publique la Sentencia condenatoria, con difusión equivalente a la aplicada a los hechos infractores del derecho de mi mandante. d) Condena en costas del juicio al demandado".

SEGUNDO.- La mercantil demandada Embutidos Villa de Graus S.A. se personó en el pleito y contestó a la demanda, oponiéndose a la misma a medio de las razones fácticas y jurídicas que aportó y terminó suplicando: "Siga el juicio su curso, convocando a las partes a la comparecencia y, en su oportunidad recibiendo el pleito a prueba, que ya se interesa y sin perjuicio de reiterarla en su momento, y, cumplidos todos sus trámites, se dicte sentencia desestimando todas y cada una de las pretensiones de la demandante, deducidas en su demanda, absolviendo a la demandada e imponiendo las costas del juicio a la actora".

TERCERO.- El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número nueve de Zaragoza dictó sentencia el 21 de marzo de 1997, con el siguiente Fallo literal: "Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora Sra. GABIAN USIEL a nombre y representación de ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE **LONGANIZA DE GRAUS** contra EMBUTIDOS VILLA DE GRAUS., SA., debo condenar y condeno a EMBUTIDOS VILLA DE GRAUS., S.A. A) A que cese en los actos perturbadores del derecho del actor relacionados en el HECHO 5º) del escrito de demanda. B) Debo condenar y condeno al demandado a la prohibición de uso de su denominación social. C)



Debo condenar y condeno al demandado a que indemnice a la parte actora en los daños y perjuicios sufridos por éste como consecuencia de las perturbaciones expresadas en el apartado B), cuyo importe se determinará en ejecución de sentencia, atendiendo al precio que el infractor hubiera permitido su uso conforme a Derecho. Así mismo debo ordenar que se publique esta sentencia con difusión equivalente a los hechos infractores del Derecho del actor, todo ello imponiendo al demandado las costas de este procedimiento".

CUARTO.- La referida sentencia fue recurrida por la parte demandada, que promovió apelación para ante la Audiencia Provincial de Zaragoza y su Sección Segunda tramitó el rollo de alzada número 318/1997, pronunciando sentencia con fecha 23 de marzo de 1998, con la siguiente parte dispositiva, Fallamos: "Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Embutidos villa de Graus, S.A. contra la Sentencia de fecha 21 de marzo de 1.997 dictada por la Ilma Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número Nueve de Zaragoza en autos de menor cuantía número 901/95, debemos revocar y revocamos dicha resolución y desestimamos la demanda interpuesta por Asociación de Fabricantes de Longanizas de Graus contra Embutidos Villa de Graus, S.A., todo ello sin hacer especial declaración sobre las costas de ambas instancias".

QUINTO.- La Procuradora de los Tribunales doña María-Jesús González Díez, en nombre y representación de la Asociación de Fabricantes de **Longaniza de Graus**, formalizó recurso de casación contra la sentencia de apelación, que integró con los siguientes motivos, al amparo del ordinal cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

Uno: Aplicación del artículo 12-1 de la Ley de Marcas y jurisprudencia.

Dos: Aplicación de los artículos 33-1 y 65 de la Ley de marcas y jurisprudencia.

SEXTO.- La parte recurrida presentó escrito por el que impugnó el recurso admitido.

SEPTIMO.- La votación y fallo del presente recurso tuvo lugar el pasado día diecinueve de abril de dos mil cuatro.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Asociación de Fabricantes de **Longaniza de Graus**, en la condición de titular de la marca colectiva número 1.916.171, mixta (compuesta por las palabras **longaniza de Graus** y el dibujo de un ejemplar de ese tipo de producto alimenticio), solicitada el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro y concedida el cinco de julio del año siguiente (para identificar longanizas y toda clase de embutidos), interpuso demanda contra Embutidos Villa de Graus, S.A., constituida después de la publicación de la solicitud de concesión del mencionado signo (con el objeto de dedicarse a la fabricación y elaboración de productos cárnicos y alimenticios en general). Pretendió la actora la condena de la demandada a cesar en la ejecución de los actos perturbadores del derecho sobre la marca colectiva, en particular en el uso de la denominación social confusoria y a indemnizarle en los daños producidos.

El comportamiento señalado por la actora como causa de tales pretensiones fue identificado, por un lado, con el uso por Embutidos Villa de Graus, S.A. de su denominación social como marca o nombre comercial, esto es, para identificar, respectivamente, los embutidos que elabora o la empresa de que es titular; y, por otro lado, con la generación por tal utilización de un riesgo de confusión en los consumidores sobre el origen empresarial de los respectivos productos.

El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda, al considerar probado que entre la marca colectiva de la demandante y la denominación social de la demandada existían semejanzas suficientes para generar riesgo de confusión.

La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y desestimó la demanda. El Tribunal de la segunda instancia entendió aplicable el artículo 12.1 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas y negó la existencia del afirmado riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos de las litigantes. Además, consideró que concurría el límite impuesto al derecho de exclusión del titular de la marca por el artículo 33.1.b), en relación con el 65, de la citada Ley.

SEGUNDO. El recurso de casación que, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial, interpuso la Asociación actora consta de dos motivos, ambos fundados en el artículo 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

El primer motivo, mediante el que la asociación demandante denunció la aplicación indebida del artículo 12.1 de la Ley 32/1.988, debe ser estimado.



Por un lado, dicho precepto, en cuanto establece prohibiciones relativas de registro de una marca por la existencia de otro signo prioritario y confundible, posibilita, en caso de que el registro se hubiera obtenido pese a la prohibición, el ejercicio de la acción de nulidad ante los órganos de la jurisdicción civil, como establece el artículo 48 de la mencionada y aplicable Ley. Sin embargo, la acción ejercitada en la demanda tiene su causa, no en un registro indebido (y, menos, de alguno de los signos a que se refiere el artículo 12), sino en la violación de una marca registrada con el uso de una denominación social, por entender la titular de aquella que produce riesgo de error sobre la procedencia empresarial de los productos respectivos.

El precepto aplicable al conflicto suscitado por el titular de la marca (en el siguiente motivo la recurrente sostiene que la denominación social es usada por la demandada como marca y nombre comercial) es el que contiene el artículo 31 de la propia Ley 32/1.988. Dicho precepto, al igual que el 12.1, delimita el ámbito de la exclusiva concedida al titular de la marca mediante las líneas que ofrece el riesgo de confusión (que, como establece el artículo 5.1.b de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca), pero a diferencia de la norma aplicada, exige que el signo infractor se utilice (además, a modo de marca, esto es, para distinguir en el mercado productos o servicios, o al de otro signo equiparable a aquella).

Además, como denuncia la recurrente, la valoración jurídica de los hechos efectuada por el Tribunal de apelación para negar la concurrencia de ese concepto jurídico en que consiste el riesgo de confusión, no es la correcta.

I. Para realizar tal valoración se deben tomar en consideración dos de las funciones que corresponde cumplir a la marca colectiva de la asociación demandante: identificar el origen empresarial de sus productos y denotar un origen geográfico de los mismos. También se ha de tener en cuenta el ataque que representa para el cumplimiento de dichas funciones el riesgo de error y, para el de la primera, el de confusión, tal como ha sido perfilado por las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la interpretación de la Directiva 89/104.

A. El riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra la que es función esencial de la marca, en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede - artículos 1 de la Ley 32/1.988 y 2 de la Directiva 89/104, interpretado por las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de noviembre de 2.002, C.206/01, Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed (48) y (49), y 20 de marzo de 2.003, C.291/00, LTJ Diffusion, S.A. c. Sadas Vertbaudet, S.A. (45)-.

B. El riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión. Así lo ha puesto de manifiesto la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1.997 - C.251.95, Sabel BV c. Puma AG.: (18) la letra b del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión... (19) ésta interpretación resulta asimismo del sexto considerando de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión (...) constituye la condición específica de la protección -. En el mismo sentido se pronunciaron las Sentencias del referido Tribunal de 22 de junio de 1.999 - C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV (17) - y 10 de abril de 2.003 - Travelex Global and Financial Services Ltd. e Interpayment Services Ltd. c. Comisión (124) -.

C. La existencia del riesgo de confusión debe apreciarse de un modo global, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes. Lo destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1.998 - Canon Kabushiki Kaisha c. Metro Goldwyn-Mayer Inc. ( 16) -, 22 de junio de 1.999 - C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV ( 18) -, 22 de junio de 2.000 - C.425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV (40) - y 9 de abril de 2.003 - Durferriit GmbH c. OAMI (42) -.

Ello implica el reconocimiento de una cierta interdependencia entre los factores que han de ser tomados en consideración. La mencionada Sentencia de 29 de septiembre de 1.998 (17), seguida por las de 22 de junio de 1.999 ( 19) y 9 de abril de 2.003 (43), se refiere, en particular, a la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos... de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.

D. El riesgo de confusión debe examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria. La Sentencia de 22 de junio de 1.999 - C.342/97, Lloyd



Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV - se refiere al (25) ... consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate... al cual se supone (26) un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz.

Además, se debe tomar en consideración el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1.997 - *Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* ( 23) - y 22 de junio de 1.999 - *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV* (25) -. El nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, cual precisan la citada Sentencia de 22 de junio de 1.999 (26) y la de 9 de abril de 2.003 - *Durferrit GmbH c. OAMI* (44) -.

E. Para advertir la semejanza entre los signos controvertidos, se ha de determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan, según indica la Sentencia de 22 de junio de 1.999 - *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV*: (27 y 28)-, de manera que no cabe descartar que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva.

F. Finalmente, el artículo 31 de la Ley 32/1.988, refiere el ius prohibendi reconocido al titular de la marca registrada, en todo supuesto (sin haberse adaptado a lo establecido en el artículo 5 de la Directiva, apartados 1.a, para el caso de identidad de signos para productos o servicios idénticos, y 2, para el caso de las marcas renombradas), sólo a productos o servicios idénticos o semejantes a los designados con ella ( Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 2.000 - *C.425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV* - en la interpretación del artículo 5.1.b de la Directiva 89/104), esto es, dentro del llamado principio de especialidad.

II. A la luz de esos criterios y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 32/1.998 (en relación con las denominaciones geográficas), se concluye que, dado el registro de la marca de la actora y recurrente, que, aunque mixta, está integrada por un componente denominativo (**longaniza de Graus**) que, en el conjunto, tiene una mayor importancia o significación distintiva que el gráfico, (pues éste cumple en el caso funciones secundarias de ornamentación y aquél es el utilizado por el consumidor para adquirir el producto designado), el empleo por la demandada, como marca y nombre comercial, de la denominación embutidos villa de Graus, con gráfico igualmente secundario, para identificar productos del mismo tipo que los que los son por la marca colectiva de la actora, genera riesgo de error sobre la procedencia empresarial (cuanto menos, riesgo de asociación, en el sentido de equivocada creencia de que las litigantes están vinculadas jurídica o económicamente), según resulta de una comparación de los términos respectivos en los planos fonético y conceptual (la longaniza es un pedazo largo de tripa estrecha rellena de carne de cerdo picada y adobada, mientras que embutido es el nombre con el que se designan diversos tipos de preparaciones de carne picada introducidos en tripa y adicionadas con diversos condimentos) y de la semejanza de los productos con los signos identificados.

TERCERO. En la formulación del segundo de los motivos sostiene la recurrente que no resulta aplicable al litigio la limitación a su derecho sobre la marca colectiva de que es titular establecido en el artículo 33.1.b de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, que fue indebidamente aplicado por el Tribunal de apelación. Afirma, en la explicación del motivo, que la demandada usa su denominación social, además de cómo tal, a título de marca y de nombre comercial.

El artículo 33.1.b) de la Ley 32/1.988, con sensibles diferencias respecto del artículo 6.1 de la Directiva 89/104/, condiciona la aplicación del límite que establece al derecho subjetivo del titular de la marca, ante el uso por tercero, sin su consentimiento, de indicaciones de procedencia geográfica, entre otros supuestos, a que no se use la indicación como marca o como nombre comercial.

En la Sentencia apelada, bien que no de modo expreso, se dice que la denominación de la demandada ha sido usada por ella como marca o como nombre comercial. Así se interpreta el contenido del fundamento de derecho cuarto de la misma, en el que la Audiencia declara que Embutidos Villa de Graus, S.A. obró de buena fe (lo que, según el artículo 33.1 de la Ley 32/1.988, no es bastante), para legalizar su situación mediante la concesión de una marca, lo que sólo tiene sentido si se entiende que la demandada partió de una posición irregular y necesitada de ser normalizada con la concesión de un signo que, precisamente, tiene por función principal identificar el origen empresarial de productos o servicios (lo que, dicho sea, resulta de una abundante prueba documental).

En conclusión la argumentación de la Sentencia recurrida, determinante del fallo estimatorio del recurso de apelación y desestimatorio de la demanda, no es aceptable. Razón por la que el motivo debe ser estimado.





CUARTO. La estimación de los dos motivos determina a casar y anular la Sentencia recurrida y, en funciones de instancia ( artículo 1.715.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881) a confirmar la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Primera Instancia número Nueve de Zaragoza.

No constituye obstáculo para ello el que a la demandada, con posterioridad a la Sentencia de primera instancia y como afirma la de la segunda, le haya sido concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas una marca igual a su denominación para identificar embutidos, pues, tal decisión, además de introducida en el proceso tardíamente, no nos vincula y ha sido recurrida.

Las costas de la apelación quedan a cargo de la demandada, en aplicación del artículo 710 de la misma Ley procesal. Las del recurso de casación las pagará cada parte, en los términos establecidos en el artículo 1.715.2 de dicha Ley.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

## FALLAMOS

Debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Asociación de Fabricantes de **Longaniza de Graus**, contra la Sentencia dictada, con fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por la Sección Segunda de Zaragoza, que casamos y anulamos, sin expresa condena en costas de dicho recurso.

Y debemos confirmar y confirmamos la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia incluido el pronunciamiento sobre costas de dicha instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-LUIS MARTÍNEZ- CALCERRADA GÓMEZ.- JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL.-ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL.-Rubricados.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

## Voto Particular

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DON ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL, A LA SENTENCIA DECISORIA DEL ASUNTO NÚM. **1647/1998** (PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCA COLECTIVA "**LONGANIZA DE GRAUS**" ENFRENTADA A DENOMINACIÓN SOCIAL "EMBUTIDOS VILLA DE GRAUS").

En el acto procesal de la votación y fallo de este recurso manifesté mi discrepancia con la opinión mayoritaria de la Sala, por lo que, en conformidad a los Artículos 206 y 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, formulo Voto Particular en forma de sentencia, con el contenido que sigue:

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La cuestión nuclear del pleito radica en que la entidad actora que recurre, Asociación de Fabricantes de **Longaniza de Graus**, solicitó en su escrito de demanda la condena de la demandada Embutidos Villa de Graus, S.A., a la prohibición de uso de su denominación social, en base a que era titular de la marca "**Longaniza de Graus**" número 1.916171 (9) concedida el 5 de julio de 1995. La demandada se había constituido como sociedad a medio de escritura de seis de septiembre de 1994 -que causó inscripción en el Registro Mercantil en fecha 3 de mayo de 1995-, figurando en los Estatutos el nombre social Embutidos Villa de Graus ( artículos 2 y 9-1 de la Ley de Sociedades Anónimas y 116 del Reglamento del Registro Mercantil aplicable, de 29 de diciembre de 1989), viniendo desde entonces a llevar a a cabo actividades comerciales competitivas en el mercado con la marca colectiva registrada de la actora "**Longaniza de Graus**", que autoriza el artículo 58 de la Ley de Marcas y permite el uso de nombre geográfico, en este caso el de la localidad de Graus, pues a tales efectos el artículo 66-1 establece una excepción a la utilización como marca de denominaciones geográficas, prohibidas en el artículo 11-1-c), que solo opera para las marcas individuales, a cuyos efectos ha de considerarse que a los fabricantes asentados en un determinado territorio les pueda asistir el interés de incorporar a la marca determinado nombre geográfico por motivos publicitarios en relación a que los consumidores suelen asociar la calidad y bondad de determinados productos con el lugar donde se fabrican o elaboran, y con mayor razón si se trata de productos alimenticios. En otras ocasiones juegan motivos afectivos y sentimentales e incluso de política municipal para dar a conocer en el mercado el nombre de la localidad de origen.



El Derecho Marcario, no obstante como queda anunciado, no autoriza a apropiarse en exclusiva de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para indicar la procedencia geográfica de productos y servicios y ya el Estatuto de la Propiedad Industrial (Texto refundido de 30 de abril de 1930), resultaba prohibitivo en este sentido, aunque sólo se refería a denominaciones y no a signos ( artículo 124-6º) y la nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, mantiene en su artículo 5-1- c, la prohibición de utilizar tanto signos como indicaciones de la procedencia geográfica.

Si bien, siguiendo el discurso casacional y con referencia a la denominación social de la demandada Embutidos Villa de Graus, en atención a la remisión que el artículo 81 hace a la normativa de la marca en cuanto a la utilización de nombres comerciales, en los que cabe integrar las denominaciones de las personas jurídicas (artículo 76-2-a y sentencia de 28 de marzo de 2003), la prohibición que opera para las marcas individuales, conforme al artículo 11-1-c) no se trata precisamente de una prohibición blindada y del todo cerrada, como queda dicho, ya que de acuerdo con la ley sí se presenta imperativa y absoluta para aquellas marcas que se componen exclusivamente de signos o indicativos geográficos, como también cuando la marca se integra por varios signos pero notoriamente resulta predominante la denominación geográfica.

Ha de tenerse en cuenta que cuando la denominación geográfica no aparece como relevante, sino que queda eclipsada por otros signos acompañantes, la marca así conformada puede reputarse apta para operar en el mercado, ya que el apartado 3 del artículo 11 de la Ley de Marcas autoriza el registro de la marca integrada por la conjunción de varios signos, entre ellos los geográficos, siempre que la referida conjunción cumpla con el artículo primero de la Ley (definición general de lo que ha de entenderse por marca).

En el Derecho Comunitario y dejando de lado las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas (Reglamentos 822/1987, 823/1987, 2043/1989, 1576/1989, 2392/1987, 3897/1991 y 2333/1992), los productos alimenticios también han recabado la atención de la C.E.E., y así la Directiva de 1988 y el Reglamento 2081/1992, de 24 de julio, amparan las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen protegidas para los productos agrícolas y alimentarios, previniendo la creación de títulos comunitarios y la inscripción en un Registro Comunitario, exigiendo para dispensar protección a las referencias geográficas (artículo 2-2-h) que concurra cierta vinculación entre el origen geográfico del producto y su calidad, reputación y otras características que puedan atribuirse precisamente al lugar de procedencia.

Por lo que se deja expuesto la denominación social Embutidos Villa de Graus se presenta como la razón social que utiliza en el tráfico y cabe su registro como nombre comercial, conforme al artículo 80 de la Ley de Marcas, produciendo el efecto de mercantilizar intensamente el nombre social (Sentencias de 21-10-1994 y 20-6-1995) para poder operar en el mercado, registro que obtuvo el 20 de junio de 1997 como marca número 1969973, pendiente de recurso contencioso-administrativo interpuesto por la recurrente. El nombre geográfico Graus no actúa aquí como predominante, sino como complementario del término Embutidos, indicativo de la naturaleza y calidad del producto que la demandada ofrece a los consumidores, con el aditamento del lugar donde se elabora.

Con aportación del artículo 12-1 de la Ley de Marcas, la Asociación que recurre centra la impugnación casacional en que la utilización por la demandada de su denominación social instaura riesgo de confusión con su marca colectiva registrada, combatiendo la declaración de la sentencia recurrida con categoría de hecho probado firme, que no se daba infracción del artículo aportado como infringido, ya que concurrían suficientes diferencias en su conjunto, tanto gráficas como nominativas, aún coexistiendo dentro de un mismo área comercial, para garantizar la inexistencia de equivocación en el consumidor.

Las diferencias gráficas son patentes y descartan toda confrontación desde el momento en que la recurrente utiliza la representación de un producto cárnico embutido, en tanto que la sociedad demandada emplea el escudo de la Villa de Graus.

En cuanto a las coincidencias fonéticas hay que tener en cuenta que para resolver la problemática de posible confusión es preciso que se de identidad entre los confrontados y lo que se prohíbe es la estricta o más aproximada identidad nominal (Sentencia de 21-10-1994), pues el artículo 12-1 utiliza los términos identidad y semejanza y como dice la sentencia de 22 de marzo de 1993 no son susceptibles de confundir, ya que la identidad equivale a igualdad o coincidencia plena por recíproca exactitud; en cambio semejanza se presenta como concepto jurídico indeterminado que ha de ser apreciado desde las ópticas fonológicas, conceptuales o pautas generales de comportamientos colectivos, usos sociales y comerciales que pueden precisar la concurrencia o no de analogías denominativas entre la marca y denominación social enfrentadas, lo que impone la necesaria interpretación jurídica para llevar a cabo análisis comparativo de las mismas a efectos de decidir si procede su compatibilidad en el mercado.

Conforme a lo que se deja expuesto en el caso presente se da suficiente diferenciación que excluye riesgo de confusión para los consumidores, (Sentencia de 15-4-2003), pues en la denominación social "Embutidos



Villa de Graus" el vocablo "embutidos" resulta de fácil y usual comprensión para la generalidad de las gentes al referirse a embuchado practicado en tripa de cualquier animal apto de carne picada, tanto de cerdo o no y cualquier clase de relleno. En cambio el término "longaniza" -integrado como signo en la marca de la recurrente- es más preciso, pues se emplea para aquellos productos en los que se utiliza tripa angosta rellena de carne picada y adobada de cerdo.

La única identidad que se da es la incorporación del nombre geográfico Graus, que no actúa precisamente como delimitador y lo que no se autoriza a la demandada es a utilizar su nombre como marca (Sentencia de 21-10-1994), lo que aquí no se introdujo en el debate y menos se practicó actividad probatoria alguna. Lo que no se puede impedir es que la sociedad recurrida lleve a cabo su actividad empresarial de comercialización de sus productos en conformidad a lo que queda estudiado.

SEGUNDO.- En este motivo la Asociación recurrente plantea la aplicación de los preceptos concordantes 33-1 y 65 de la Ley de Marcas, argumentando que la sentencia de apelación resulta equivocada al no impedir que la mercantil demandada utilice la denominación de origen del producto que comercializa, ya que aquí no se trata de legítimo uso por terceros de indicaciones relativas a la procedencia geográfica del producto, pues la denominación social Embutidos Villa de Graus ha sido utilizada a título claramente marcario, lo que prohíbe el referido artículo 33.

La sentencia recurrida declara que la actuación de la demandada, tras la apreciación de la prueba practicada, no cabe reputarla de mala fe, como tampoco sienta el hecho demostrado de la utilización de su denominación social precisamente como marca, desbordando el empleo de aquella para valerse de su razón social a fin de introducir en el mercado los productos elaborados y presentados con tal denominación -Embutidos Villa de Graus-.

Aparte de lo que se deja estudiado en el motivo anterior sobre las incidencias de las denominaciones geográficas, ha de tenerse en cuenta, para rechazar el motivo y conforme a lo anteriormente declarado, que el artículo 33 ha sido correctamente aplicado por el Tribunal de apelación, ya que se trata de precepto permisivo cuando se trata, como ocurre en el caso que nos ocupa, de buena fe y no constituya utilización a título de marca, en cuyo supuesto no se precisa del consentimiento del titular marcario para el empleo del nombre completo y domicilio, así como las indicaciones de procedencia geográfica, salvo que coincida o sea confundible con una marca colectiva y la indicación en cuestión pueda ser sustituida por otra suficientemente expresiva de la procedencia, confusión que como queda estudiado no se produce entre la marca "**Longaniza de Graus**" y la denominación social "Embutidos Villa de Graus".

TERCERO.- Al no prosperar el recurso procede imponer sus costas a la parte recurrente, de conformidad al artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En virtud de los anteriores fundamentos jurídicos el FALLO de la sentencia tendría que haber sido el siguiente:

1º) Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación que formalizó la Asociación de Fabricantes de Longanizas de Graus contra la Sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Zaragoza en fecha veintitrés de marzo de 1998.

2º) Se imponen a dicha entidad recurrente las costas de casación.-Alfonso Villagómez Rodil.-