



Roj: **SAP V 1116/2003 - ECLI:ES:APV:2003:1116**

Id Cendoj: **46250370062003100126**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **6**

Fecha: **22/02/2003**

Nº de Recurso: **969/2002**

Nº de Resolución: **133/2003**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **PURIFICACION MARTORELL ZULUETA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

ROLLO DE APELACIÓN 969/2002

SENTENCIA N° 133

Ilustrísimos Señores:

PRESIDENTE:

Don Vicente Ortega Llorca

MAGISTRADOS:

Doña Purificación Martorell Zulueta

Don Vicente Bellver Capella.

En la ciudad de Valencia, a 22 de febrero de 2003.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Ilmos. Señores Magistrados anotados al margen, y siendo ponente Purificación Martorell Zulueta, ha visto el presente recurso de apelación, contra la sentencia de 3 de septiembre de dos mil dos, dimanante de autos de juicio ORDINARIO número 802/2001, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de los de Valencia.

Ha sido parte en el recurso, como APELANTE el demandado DON Benito representada por el Procurador de los Tribunales DOÑA MARIA JOSÉ VICTORIA FUSTER bajo la dirección letrada de DON ANGEL PEDRERO y como parte APELADA la entidad demandante INTEL CORPORATION representado por el Procurador de los Tribunales DON JOSÉ JAVIER ARRIBAS VALLADARES, bajo dirección letrada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia de 3 DE SEPTIEMBRE DE 2002, tras reseñar las respectivas posiciones procesales de las partes, concluye - con análisis de la normativa y jurisprudencia que estima aplicable - que en el supuesto enjuiciado existe identidad fonética y gramatical entre las **marcas** enfrentadas y " aún cuando es cierta la disimilitud existente entre los productos amparados por cada una de las **marcas**, no puede sino concluirse que es innegable por notoriedad que la **marca PENTIUM** posee una enorme fuerza distintiva habida cuenta de que constituye una **marca** renombrada de fuerte implantación y consolidación en el mercado. Está reconocida reputación en el área informática sirve, cuanto menos, para que el pronunciamiento de la **marca PENTIUM** se asocie de forma casi inmediata al mundo de los ordenadores y de ahí directamente a su creadora y titular. De no ser así tampoco se explica el por qué el demandado, de una amplia gama de nombres para distinguir los productos de la clase 3ª, se haya decantado por un nombre que ya está consolidado en el mercado merced a los esfuerzos y buen nombre de un tercero, y la explicación sólo cabe encontrarla en el hecho de ser consciente de que la **marca PENTIUM** utilizada en productos de **cosmética** o perfumería va a ser ligada irremediablemente a la seriedad y prestigio de **marca** puntera que siempre se ha asociado a los productos de la sociedad demandante. Ha de significarse además la práctica comercial a la que los consumidores estamos siendo habituados de adquirir en el mercado productos de **cosmética** y perfumería distinguidos con **marcas** o



signos que han destacado en otros sectores (alta costura, deportes, joyería). Es por ello que el derecho de la demandante ha de quedar amparado en la prohibición del artículo 13 antes citado, por cuanto que de permitir la concurrencia en el mercado de la **marca** homónima del demandado, se produciría un riesgo de asociación que supondría un aprovechamiento indebido de la **marca** prioritaria, al presumir el consumidor que los productos de la clase 3ª distinguidos con la **marca PENTIUM** proceden o están amparados por la sociedad demandante lo que se traduce, al hilo de lo anteriormente expuesto, en una clara deslealtad a la propietaria y un claro perjuicio a los consumidores..." y contiene la siguiente parte dispositiva: "Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de INTER CORPORACIÓN, representada por el Procurador D. JOSÉ JAVIER ARRIBAS VALLADARES contra DON Benito representado por el Procurador DOÑA MARIA JOSÉ VICTORIA FUSTER, debo de declarar y declaro: Que la sociedad demandante INTEL CORPORATION tiene derecho exclusivo y excluyente sobre la **marca PENTIUM** y, en consecuencia, el demandado carece del derecho de registrar y usar como **marca** la denominación **PENTIUM** al ser incompatible con los signos distintivos de la demandante, debiendo ser declarada nula y sin valor legal alguno la **marca** 2.226.009 **PENTIUM** del demandado, condenando al demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones y ordenando, en su consecuencia, la cancelación de dicha marcha en la Oficina Española de Patentes y **Marcas**. No se hace especial pronunciamiento sobre costas procesales"

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia se alzó la representación de DON Benito - folio 421 (escrito de preparación del recurso de apelación) y 429 y los siguientes de las actuaciones - (escrito de interposición del recurso de apelación) , quien fundamentó su recurso en la confusión que opera en el Fundamento Jurídico Segundo y especialmente en el Fundamento Jurídico Tercero de la sentencia recurrida en orden a los conceptos de notoriedad y renombre, que se equiparan en la idea de que obedecen a una misma realidad jurídica. Señaló que los supuestos contemplados en las sentencias que se citan en la sentencia recurrida no son coincidentes con el debatido en autos, y determinó como motivo único de su recurso de apelación la indebida equiparación de los conceptos de **marca** notoria y **marca** renombrada, pues siendo conocida la **marca** de la demandante únicamente en un concreto sector mercantil (el de la informática), no ostenta la cualidad de **marca** renombrada (esto es, conocida por la generalidad del público consumidor), lo que hace inaplicable el artículo 13.c de la Ley de **Marcas** aplicado en la sentencia recurrida, máxime cuando los sectores mercantiles en que se desenvuelven las respectivas actividades (informática/ perfumería) es evidente que no va a producirse por parte de la nueva **marca** un aprovechamiento indebido de un crédito de la **marca** de la actora totalmente inexistente en relación a los productos reivindicados. Solicitaba la estimación del recurso de apelación, la desestimación de la demanda y la imposición de costas a la parte apelada.

La parte apelada se opuso al contenido del recurso de apelación - folio 459 y los siguientes de las actuaciones - y de las alegaciones adversas, pues indicó que pese a los intentos de la parte adversa por confundir, lo cierto es que es un hecho notorio - exento de prueba - que la **marca PENTIUM** es una **marca** renombrada como han tenido ocasión de declarar distintos tribunales, sin que el demandado haya justificado el porqué de la elección de la misma para su registro en la clase 3ª (intentando además acceder ahora a la clase 5ª), no existiendo confusión alguna en la sentencia de instancia, por lo que solicitaba la confirmación de la sentencia con imposición de las costas procesales.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial de Valencia, se acordó señalar la audiencia del 17 de febrero de 2003 para la deliberación y votación, que se verificó, quedando seguidamente las actuaciones para el dictado de la sentencia.

CUARTO.- Se han observado en lo esencial las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la resolución apelada

PRIMERO.- La cuestión que se somete a la decisión del Tribunal no es otra que la relativa a la determinación de si la **marca PENTIUM** de la demandante, ostenta la cualidad de **marca** renombrada o simplemente la de **marca** notoria, siendo contestes los litigantes en la distinción entre ambos conceptos y discrepando precisamente en la determinación de cual de ellas es predicable de la **marca** controvertida, pues mientras que la parte demandada apelada sostiene que se trata simplemente de una **marca** notoria (esto es conocida dentro de un concreto sector mercantil en el que goza de la correspondiente protección) la parte apelada sostiene que se trata de una **marca** renombrada (esto es, conocida y protegida con independencia de cualesquiera clases de productos y servicios).

En relación con la cuestión que se somete a nuestra consideración es de destacar que la Audiencia Provincial de Granada (AC 2002243) en Sentencia núm. 244/2001 (Sección 3ª), de 31 marzo (Recurso de Apelación núm.



883/2000) y en un supuesto en el que fue parte la ahora actora frente a una sociedad dedicada al sector textil, el tribunal, que estimó el recurso de la demandante, declaró que:

" ... aparece una clasificación, que ha sido construida por la Jurisprudencia, que habla: de **marcas** «denominativas», «gráficas» y «mixtas o complejas», de **marcas** «nacionales» e «internacionales» (Sentencias del TS de 20 de marzo [RJ 19751344] y de 22 [RJ 19752511] y 30 de mayo del año 1975 [RJ 19752412]). También del artículo 3 de la Ley de **Marcas**, de la Directiva Europea De **Marcas**, de 21 de diciembre de 1988 (LCEur 1989132), y del Reglamento sobre la **Marca** Comunitaria, adoptado por el Consejo de la Unión Europea, el día 20 de diciembre de 1993, se puede concluir con la siguiente distinción: A) **Marca** Notoria, que es aquella que por su uso intenso en el mercado y su publicidad, se encuentra difundida de manera amplia, sin perder su fuerza distintiva, siendo conocida, de una forma muy desarrollada, por los Consumidores y los sectores interesados; B) **Marca** renombrada, que es aquella que por su uso tan extremado en el mercado, no sólo es conocida por un Sector de los Consumidores, sino que se encuentra difundida de manera amplia entre todos los habitantes del Territorio que cubre; y C) Asimismo, en la Directiva antes citada, se hablaba de **marcas** de «Alto Renombre», cuya noción o concepto, es similar al que acabamos de dar: Su conocimiento general por los habitantes de un territorio. Lo referido lleva a tratar el problema de la protección de la **Marca**. Y la Protección de la **Marca** Notoria, se halla en el artículo 6 Bis del «Convenio de la Unión de París», de 20 de marzo de 1883 (RCL 1956663, 1006; NDL 24994), y en el artículo 3 de la Ley de **Marcas**; el primero reconoció la extraterritorialidad de la **marca** notoria no registrada y su defensa, frente al Titular registral. Ahora bien, la protección de la **Marca** Notoria, como se deduce de los artículos 3 y 31 de la Ley de **Marcas**, y lo consagra, entre otras, la Sentencia del TS de 18 de febrero de 1993 (RJ 1999660), alcanza: «Tanto a la inscrita respecto a la que se utiliza en el mercado con condición idéntica, como cuando se trata de signo semejante para distinguir productos o servicios iguales o similares, que pueden inducir a errores». De este modo, la idea de similitud en el producto (de analogía), que la **marca** distingue en el mercado (y protege) (También lo señala el artículo 6 bis del «Convenio de la Unión de París»), unida a la de defensa del Consumidor normal, no especializado, evitando la confusión que pueda crearse en él, en el momento de elegir la mercadería, y en otro plano, a la noción de salvaguarda del Derecho del Titular de aquella (la **marca** Notoria), impidiendo, no sólo una Competencia Desleal, sino también la de aprovecharse indebidamente del prestigio o reputación ajena (la de esos signos o medios distintivos), del «goowill», aparecen como las bases o razones de su defensa en derecho (así, Sentencia del TS de 19 de mayo de 1993 [RJ 19933804]). Todo esto hacer ver: Que, si bien la Inscripción Registral ha pasado a ser el medio principal para la adquisición de la **marca** y su defensa (artículos 3 y 30 de la Ley de **Marcas**, Sentencia el TS de 8 de marzo de 1991 [RJ 19912202]; y artículos, asimismo de la Ley de **Marcas**, 31, éste consagra el «ius prohibendi», que se ejercita frente a Terceros que la utilicen, en el Tráfico económico de forma inadecuada, sin consentimiento de su titular, y 35 y 36), no obstante, la «**Marca** Notoria», goza de una Tutela para quién la usa extrarregistralmente, como se desprende del número segundo del artículo 3 de la Ley de **Marcas**; precepto, lógicamente, que refuerza la protección de la «**Marca** Notoria» Inscrita en el Registro (Oficina Española de Patentes y **Marcas**). La doctrina anotada lleva al problema de la protección de la **Marca** muy conocida, y llena de fama (muchas veces el concepto de **Marca** Notoria, se acerca a la de renombre, se aúna a él, por su alto grado de prestigio en la práctica. Parece, en principio, que la idea de especialidad (tal principio) haría difícil su protección. Pero si atendemos al artículo 13 C) de la Ley de **Marcas**, que refiere: «No podrán registrarse como **Marcas**». «Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados». Si tenemos en cuenta el riesgo de confusión que, tratándose de productos no iguales, no similares puede crearse en el Consumidor, mediante el uso indebido de una **marca**. Riesgo que puede llevar al mismo a adquirir el nuevo producto o servicio (al que improcedentemente se enseña en el mercado con la «**Marca** Notoria»), impulsado a ello por la imagen social que tiene en sí aquella (la **Marca** Notoria). Y si se tiene presente, además, el peligro de debilitamiento de la fuerza distintiva de la **marca**, lo que alcanza al campo de su publicidad. Si se atiende a todo ello: reputación, riesgo de confusión y asociación, pérdida de unidad y originalidad de, la **Marca**, de su fuerza; en definitiva, no se ha de dudar del perjuicio que se puede ocasionar al titular de aquella. Entonces, e insistiendo, frente a una identidad fonética o gráfica (o una que, con mixtura, a ambas comprenda: no ha de invocarse, ni prevalecer, la diferencia de los productos incluidos en distintos números del Nomenclátor, ya que la, protección, y la consecuente nulidad, vendrían dadas, por las razones expresadas en líneas anteriores, que es lo que en sí, en verdad, determinada aquella. Y en este sentido se cita la Sentencia del TS de 30 de abril de 1986 (RJ 19862045), que recoge otras de igual signo, y la de parecido tenor, de 17 de marzo del año 2000 (RJ 20002017).

De lo actuado en el procedimiento se desprende que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª) ha tenido ocasión de declarar en relación con la **marca PENTIUM** en sentencia de 22 de enero de 2002, que: "... goza de un prestigio y de una excelente reputación por la calidad y prestaciones de los productos que ampara que excede del estrecho círculo de los consumidores especializados en el sector de la informática y de las telecomunicaciones, contrariamente a lo que postula la codemandada, y ese conocimiento del consumidor medio en general repetimos que es un hecho notorio



para la Sala, y para apreciarlo ni siquiera es precisa la lectura de los numerosos anuncios en todo tipo de publicaciones de los procesadores en cuestión, que llevan distintas **marcas** de ordenadores, y al hecho de que el procesador **PENTIUM** aparece específicamente mencionado en la publicidad con independencia de la **marca** del ordenador, figurando designado como uno de sus componentes característicos que por su sola mención añade un halo de calidad al ordenador de que se trate, sino además por su continua mención en los artículos sobre informática que cada abundan más en la prensa y publicaciones en general, y además porque ya forma parte del conocimiento público en general, lo que la Sala aprecia por propia experiencia de sus miembros ..."

SEGUNDO.- Teniendo presente el contenido de las resoluciones que se han transcrito en el precedente razonamiento jurídico en relación con la cuestión controvertida, este Tribunal, concluye que, en el supuesto que se somete a su consideración no cabe duda de que la **marca PENTIUM** es **marca** notoria, pues por su uso intenso en el mercado y su publicidad, se encuentra difundida de manera amplia y es conocida, de una forma muy desarrollada, por los Consumidores en el sector en el que se desarrolla la actividad de la demandante (informático y de las telecomunicaciones). La cuestión estriba en determinar si además de ser notoria, cabe calificar la **marca PENTIUM** como renombrada, y si como consecuencia de tal calificación debe mantenerse la protección concedida por el magistrado "a quo" con arreglo al contenido del artículo 13,c de la Ley de **Marcas**, o si tal protección debe mantenerse aún no ostentado tal calificación en los términos que resultan de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de anterior referencia, y es a esta misma conclusión a la que llega este Tribunal, no tanto por la aproximación que la **marca PENTIUM** pueda tener respecto a la calificación como renombrada (en los términos de la sentencia del TSJ de Madrid, también reseñada) sino muy especialmente, porque hallándose la determinación de tal cuestión en el límite entre una y otra calificación - por razón de la extensión que tiene el uso de la informática en nuestra sociedad - se entiende de aplicación al supuesto enjuiciado del apartado c) del artículo 13 de la Ley de **Marcas**, y se comparte la argumentación que se contiene en la sentencia de instancia en orden a la estimación de la pretensión de la actora frente al demandado, que se da, por reproducida en evitación de innecesarias reiteraciones, pues considera el Tribunal que, pese a lo afirmado por el recurrente en orden a que no puede producirse un aprovechamiento indebido del crédito de la **marca** de la actora para el grupo de productos indicados por el demandado, tal riesgo de aprovechamiento ilícito y de asociación existe, a tenor de cuanto se ha expuesto en la sentencia recurrida y resulta de las actuaciones, pues consta como se tiende en la sociedad actual a la aproximación del mundo comercial de la perfumería al de otros sectores por medio de **marcas** renombradas, y así, en la copia del "Diccionario de las Fragancias" aportada con el escrito de demanda - folio 169 y siguientes de las actuaciones - se aprecia la existencia de colonias y perfumes denominados con **marcas** como LEGENDARY HARLEY DAVIDSON, FERRARI, MONTECRISTO, ADIDAS, NIKE, ... relativas al mundo del automóvil, del tabaco o de los deportes, al margen de otras relacionadas con la alta costura, por lo que cabe la confusión del consumidor mediante la relación de la **marca PENTIUM** del ámbito de los microprocesadores con el ámbito de la perfumería en el que el demandado apelante ha registrado la **marca**.

TERCERO.- La desestimación del recurso de apelación determina en relación al pronunciamiento sobre costas de la apelación y de conformidad con lo establecido en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, su imposición a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

En atención a lo expuesto la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, en nombre de S.M. El Rey, y por la autoridad conferida por la Constitución aprobada por el pueblo español,

DECIDE:

PRIMERO.- DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por la representación de DON Benito contra la sentencia de 3 de septiembre de dos mil dos, que se confirma.

SEGUNDO.- Imponer las costas de la apelación a la parte recurrente.

A su tiempo, devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento. Así por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos