



Roj: **SAP B 4891/2010 - ECLI:ES:APB:2010:4891**

Id Cendoj: **08019370152010100051**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **07/04/2010**

Nº de Recurso: **260/2009**

Nº de Resolución: **100/2010**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **MARTA RALLO AYEZCUREN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 2, 10-03-2009,
SAP B 4891/2010**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN 15ª

rollo nº 260/2009-2ª

JUICIO ORDINARIO 455/2008

JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.:

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN

D. LUIS GARRIDO ESPA

Barcelona, siete de abril de dos mil diez.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio ordinario número 455/2008,

seguidos ante el Juzgado mercantil número 2 de Barcelona, a instancia de don Octavio ,

representado por el procurador don Ignacio López Chocarro y asistido de la letrada doña Cristina Vendrell Coll, contra ÓPTICA-

ORTOPEDIA TONA SL, representada por la procuradora doña Nuria Tor Patino y asistida del letrado don Carlos Monje Moliner.

Este tribunal conoce de las actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto por ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL

contra la sentencia de 10 de marzo de 2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. En demanda de juicio ordinario que correspondió al Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, don Octavio ejerció la acción de nulidad de **marca** registrada española nº 2.722.183 CUSTO EYEWEAR, contra ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL.



2. Seguido el juicio, el Juzgado dictó sentencia el 10 de marzo de 2009, cuya parte dispositiva dice: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales y de don Octavio, contra ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL, representado por la procuradora de los Tribunales doña Nuria Tor Patino, debo declarar y declaro la nulidad de la **marca** española núm. 2.722.183 "CUSTO EYEWEAR", ordenando la cancelación del registro en la Oficina Española de Patentes y **Marcas**. Todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada".

3. ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido en ambos efectos, se remitieron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales y se señaló para votación y fallo el día 24 de febrero de 2010.

Ponente: MARTA RALLO AYEZCUREN.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La sentencia del juzgado estima la demanda de don Octavio contra ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL y declara la nulidad de la **marca** española nº 2.722.183 CUSTO EYEWEAR por dos causas:

1) En aplicación del artículo 51.1º b) de la Ley de **marcas**, por haber sido solicitada la **marca** de mala fe.

2) En aplicación del artículo 52.1º de la Ley de **marcas**, en relación con su artículo 8, **marca** notoria -por lo que el juez no estima necesario recurrir a la protección genérica del artículo 6, también invocado por la demandante.

El recurso de apelación de ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL impugna la sentencia de primera instancia alegando que se realizó una interpretación incorrecta de la normativa aplicable y se valoró erróneamente la prueba practicada.

2. Se relacionan, como punto de partida, determinados hechos que la sentencia impugnada declara probados y que no han sido cuestionados en apelación:

1) El demandante, don Octavio, junto con su hermano David, viene dedicándose al diseño, fabricación y comercialización de **prendas de vestir** y complementos, bajo las **marcas** CUSTO y CUSTO BARCELONA desde principios de los años 80. Para el ejercicio de dicha actividad, en el año 1997 constituyeron la mercantil Blue Tower SL, licenciataria de la **marca** CUSTO.

2) El demandante es titular de las siguientes **marcas** españolas:

-2.426.734, CUSTO, solicitada el 20 de septiembre de 2001, para distinguir productos de la clase 25, en concreto, "vestidos, calzado y sombrerería", concedida el 5 de marzo de 2002.

-2.529.090, CUSTO, solicitada el 4 de marzo de 2003, para distinguir productos de la clase 18, en concreto, "cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, particularmente bolsos, incluyendo bolsos de viaje, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas", concedida el 2 de julio de 2003.

-2.368.681, CUSTO, solicitada el 2 de enero de 2001 para distinguir productos de la clase 3 -"productos de perfumería y cosmética"-, concedida el 21 de mayo de 2001.

3) El 3 de julio de 2006, la demandada, ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL solicitó ante la Oficina Española de Patentes y **Marcas** la **marca** denominativa 2.722.183 CUSTO EYEWEAR para distinguir productos de la clase 9, entre los que se encuentran los "aparatos e instrumentos ópticos", que incluyen las **gafas**. Ante la oposición del hoy demandante, la OEPM denegó inicialmente la solicitud, si bien, presentado recurso de alzada por la solicitante, mediante resolución de 16 de abril de 2008, revocó la denegación, acordando conceder el registro.

3. Siguiendo la sistemática del recurso, se examinará, en primer lugar, la pretensión de nulidad de la **marca** por infracción de prohibición relativa de registro. El artículo 52 de la Ley de **marcas**, bajo la rúbrica "Causas de nulidad relativa", establece en el apartado 1 que "el registro de la **marca** podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10." La sentencia recurrida aprecia la nulidad de la **marca** CUSTO EYEWEAR por contravenir el artículo 8 de la Ley.

Conforme al apartado 1 del art. 8, "no podrá registrarse como **marca** un signo que sea idéntico o semejante a una **marca** o nombre comercial anteriores, aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa **marca** pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".



Los requisitos, en este caso, para apreciar la nulidad de la **marca** de la demandada son:

- 1) La notoriedad de la **marca** CUSTO del demandante.
- 2) La similitud o identidad de los signos de actor y demandada.
- 3) Que el uso de la **marca** CUSTO EYEWEAR pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de la **marca** notoria CUSTO; o bien que el uso de la **marca** CUSTO EYEWEAR, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la **marca** CUSTO.

4. El apartado 2 del artículo 8 de la Ley de **marcas** precisa: "A los efectos de esta Ley se entenderán por **marca** o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha **marca** o nombre comercial".

El carácter de notoria de la **marca** CUSTO registrada por el demandante Sr. Octavio en 2001, para vestidos, calzado y sombrerería, es admitido expresamente por la parte demandada ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL en la primera instancia del juicio -así lo hace constar la sentencia del juzgado- y en el recurso de apelación.

5. La parte demandada admite asimismo en el recurso que los signos enfrentados son semejantes fonéticamente. Lo cierto es que, como señala el juez de instancia, son casi idénticos. Así resulta de la impresión de conjunto y en la triple perspectiva de comparación, gráfica (o visual), fonética (o auditiva) y conceptual, exigida por la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (por todas, Sentencia TJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel).

Estamos ante **marcas** denominativas. La de la demandada es compleja o compuesta, de dos palabras: CUSTO EYEWEAR. La primera de dichas palabras, CUSTO, tiene una gran fuerza distintiva y coincide exactamente (en los planos gráfico y fonético) con la única palabra de la **marca** denominativa simple de la actora, CUSTO. Se trata de un nombre de fantasía, carente de significado propio -en el caso de la actora, sería diminutivo o apócope de su nombre de pila. Es, sin duda, el elemento dominante del conjunto que, por su originalidad, genera la impresión global de la **marca** en el consumidor.

La segunda palabra de la **marca** de la demandada, EYEWEAR, es, en el plano conceptual, un término genérico, descriptivo del tipo de producto designado (**gafas**, en inglés). Como señala la sentencia impugnada, el término EYEWEAR es común en **gafas** de conocidas **marcas** de moda. Este segundo vocablo, EYEWEAR, tiene carácter complementario más que distintivo: actuaría como especificación del tipo de producto CUSTO de que se trata.

6. El recurso de apelación sostiene que el juez ha hecho una valoración excesiva de la notoriedad de la **marca** del demandante, que debe limitarse al sector de **prendas de vestir** o, en general, a los productos de la clase 25ª, y no alcanza a otros sectores ajenos a las **prendas de vestir** ni, por tanto, el de comercialización de **gafas**, incluidas en la clase 9ª del Nomenclátor.

No puede acogerse la alegación. El artículo 8 de la Ley de **marcas** protege la **marca** notoria más allá del principio de especialidad cuando se dan determinadas condiciones. Una de ellas es la tenida en consideración en la sentencia impugnada: cuando el uso de la **marca** posterior idéntica o semejante pueda indicar una conexión entre los productos amparados por esa **marca** y el titular de la **marca** notoria anterior.

A partir de las pruebas del juicio y del reconocimiento expreso de la parte demandada, el juez aprecia la notoriedad de la **marca** CUSTO de la actora: conocida por el sector del público de la moda y las **prendas de vestir**. Y es precisamente esa notoriedad la que determina que el juzgador, tal como expone al inicio del fundamento de derecho quinto de la sentencia, considere innecesario acudir al artículo 6 -que se refiere a la doble identidad o similitud, entre signos, por un lado, y productos, por otro- y aplique la protección reforzada del artículo 8, que permite superar el principio de especialidad de la **marca** y extender aquella protección a productos no similares. Concretamente, el propio artículo 8.2 dice, en su último inciso, que la protección a la **marca** notoria alcanzará a productos de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la **marca** notoria en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

El juez de instancia señala que la **marca** CUSTO de la demandante ha alcanzado un alto grado de notoriedad y es muy conocida en el sector de la moda y las **prendas de vestir**; que la **marca** de la demandada está registrada para productos de la clase 9 -productos ópticos- y, a su amparo, ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL puede utilizar el signo CUSTO EYEWEAR para distinguir **gafas**; y que es conocido que las grandes **marcas** de moda se utilizan para distinguir todo tipo de complementos, incluidas las **gafas**. Concluye que se da la conexión necesaria entre los productos amparados por una y otra **marca** y existe el riesgo de que el consumidor los vincule, con el consiguiente aprovechamiento indebido del prestigio y notoriedad de la **marca** de la actora.

El juez aplica debidamente la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La Sentencia del TJCE de 23 de octubre de 2003, (Adidas-Salomon), declara que "la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la **marca** de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la **marca** de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la **marca**".

Por su parte, la Sentencia del TJCE de 27 de noviembre de 2008 (Intel) señala que "el hecho de que la **marca** posterior evoque la **marca** anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo, en el sentido de la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, entre las **marcas** en conflicto".

7. La aplicación de la norma efectuada por el juzgado no contraviene las pautas y criterios interpretativos de las decisiones invocadas en el recurso de apelación. El examen de los precedentes jurisprudenciales debe tener en cuenta el casuismo de la materia, que impide hacer "declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas" (Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2008).

La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades, de 24 de septiembre de 2008 (caso O Store), invocada por la apelante, porque negó, en el caso concreto, a los efectos del riesgo de confusión, la relación de complementariedad entre **gafas** y **prendas de vestir**, partía de elementos fácticos con ostensibles diferencias respecto de los de nuestro caso: la **marca** allí alegada no era notoria y tenía un débil contenido distintivo (store, tienda en inglés).

Idénticos motivos separan del caso examinado en la STPICE de 1 de marzo de 2005 (caso Sissi Rossi, que dio lugar a la STJC de 18 de julio de 2006): no estamos ante una **marca** notoria; el tribunal comunitario pone de relieve que las **marcas** enfrentadas "no gozan de un carácter distintivo elevado" y que "el apellido Rossi está muy extendido y constituye un apellido italiano típico no solamente para los consumidores italianos sino también para los consumidores franceses".

En cuanto a la invocada STPICE de 22 (no 29) de enero de 2009 (caso Easyhotel), tampoco trata de **marca** notoria; los productos y servicios no guardan proximidad alguna con los de este caso y sus destinatarios son, en una de las **marcas**, los empresarios de determinado sector, y en la otra, el público en general.

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de febrero de 2003 (de la Sala de lo contencioso-administrativo), tampoco versa sobre una **marca** notoria y esa circunstancia, lógicamente, impregna su apreciación de imposibilidad de riesgo de confusión ni siquiera de asociación, "en los términos en que vienen solicitadas las **marcas**", que no se asemejan con los del caso de autos.

Finalmente, respecto de la invocación de la sentencia de esta misma Sección 15ª, de 22 de junio de 2007, basta significar dos diferencias sustanciales de aquel caso con el ahora examinado: 1) en aquél no se trataba de **marca** notoria, carácter que la sentencia negó expresamente, y 2) en aquel juicio no se habían aportado datos que permitieran concluir la complementariedad funcional que se invocaba (entre bolsos y **prendas de vestir**), circunstancia que el tribunal puntualizó de manera clara en la sentencia, tal como pone de relieve la representación del Sr. Octavio en su oposición a esta apelación.

8. La sentencia del juzgado, junto a ese probado riesgo de que el consumidor vincule los productos de la demandada con la **marca** del demandante, CUSTO, estima también concurrente el elemento de aprovechamiento indebido de la notoriedad de la **marca** -y de su carácter distintivo.

La parte demandante y apelada invoca, entre otros, como dato demostrativo de la conducta parasitaria de la demandada respecto de la notoriedad de **marcas** ajenas, el hecho, declarado probado en la sentencia de instancia -a partir de los documentos 15 y 16 de la demanda- y no combatido en apelación, de que ÓPTICA ORTOPEDIA TONA SL solicitara el 16 de noviembre de 2003, ante la Oficina Española de Patentes y **Marcas**, el registro de la **marca** BREITLING EYEWEAR, con un gráfico similar al de la conocida **marca** de relojes BREITLING, para productos de la clase 9ª, registro que fue denegado, y que, en noviembre de 2004, presentara una nueva solicitud de la **marca** denominativa BREITLING EYEWEAR, que también fue denegada.

La representación del actor alega que, junto al aprovechamiento por la demandada de la notoriedad de la **marca** prioritaria en beneficio propio mediante el aumento de sus ventas, ha existido también el intento de aprovechamiento consistente en el ofrecimiento por ÓPTICA ORTOPEDIA TONA SL de su **marca** CUSTO EYEWEAR al demandante, una vez interpuesta la demanda de autos, al precio de 11 millones de euros. La oferta y el importe han sido acreditados en autos y reconocidos por la apelante en su recurso y por la apelada en su escrito de oposición al recurso. Nos hallamos, por tanto, en el terreno del valor económico intrínseco autónomo de la **marca**, distinto del de los productos para los que se registra. Como ha señalado el TPICE, en



Sentencia de 22 de marzo de 2007 (caso VIPS), "la primera función de una **marca** consiste indudablemente en una "función de origen". No obstante, una **marca** también actúa como un medio de transmisión de otros mensajes relativos, en especial, a las cualidades o características de los servicios o productos que designa, o a las imágenes y sensaciones que proyecta, como, por ejemplo, el lujo, el estilo de vida, la exclusividad, la aventura, la juventud. [...] Los mensajes que transmite en particular una **marca** notoriamente conocida o que se asocian a ella le confieren un valor importante y digno de protección".

Por las razones expuestas, debemos confirmar el pronunciamiento de nulidad de la **marca** demandada, conforme al artículo 52.1 de la Ley de **marcas**, en relación con su artículo 8.1. Desestimado al respecto el recurso de apelación de ÓPTICA ORTOPEDIA TONA SL, es innecesario examinar la causa de nulidad fundada en la solicitud de mala fe del registro (artículo 51.1.b de la Ley de **marcas**), acogida también por el juez.

9.De acuerdo con los artículos 398.1 y 394.1 LEC, procede imponer las costas del recurso a la parte apelante, atendida la desestimación de la apelación.

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona con fecha de 10 de marzo de 2009 y CONFIRMAMOS íntegramente dicha sentencia.

Imponemos las costas de la segunda instancia a la parte apelante.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.