



Roj: **SAP V 2909/2010 - ECLI:ES:APV:2010:2909**

Id Cendoj: **46250370092010100182**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **9**

Fecha: **18/05/2010**

Nº de Recurso: **195/2010**

Nº de Resolución: **146/2010**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **PURIFICACION MARTORELL ZULUETA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Valencia, núm. 1, 15-01-2010,  
SAP V 2909/2010**

ROLLO núm. 195/10 - K -

**SENTENCIA número 146/10**

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION NOVENA

Ilmos. Sres.:

D<sup>a</sup> Rosa M<sup>a</sup> Andrés Cuenca

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Gaitón Redondo

D<sup>a</sup> Purificación Martorell Zulueta

En la ciudad de Valencia, a 18 de mayo de 2010.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D<sup>a</sup> Purificación Martorell Zulueta, el presente Rollo de Apelación número 195/10, dimanante de los Autos de Juicio Ordinario 409/09, promovidos ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, entre partes; de una, como demandado apelante, ANABELLA FRUITS, SL, representado por el procurador Rafael Francisco Alario Mont, y asistido por el letrado Javier Salido Gomis, y de otra, como demandantes apelados, ANTONIO CARRILLO E HIJOS, SA y Emilio , representados por el procurador Carlos Aznar Gómez, y asistido por el letrado Juan Manuel Orenes Barquero.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.-La Sentencia apelada, pronunciada por el señor Juez de lo Mercantil número 1 de Valencia, en fecha 15 de enero de 2010 , contiene el siguiente FALLO: "Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Aznar Gomez en la representación que ostenta de sus mandantes ANTONIO CARRILLO E HIJOS S.A. y D. Emilio contra el demandado ANABELLA FRUITS S.L., se efectuan los siguientes pronunciamientos:

1.- Se condena a la parte demandada a que modifique su denominacion social, suprimiendo de ella el vocablo "ANABELLA" sustituyendolo por otro u otros a su libre elección, que no guarden semejanza alguna grafica o fonetica con denominativo ANABELLA dominante de la marca nacional inscrita para productos de la clase 31 con el numero 250.664 y en el Registro Internacional de Marcas con el numero 347.247, y en la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior con los numeros 3375284 y 3345284 para productos de las clases 31,35 y 39, titularidad del actor D. Emilio .



2.- Se condena a la parte demandada a retirar del tráfico económico cuantos documentos de publicidad o negocio, materiales o productos de cualquier clase sirvan de soporte a la denominación social ANABELLA FRUITS S.L.

3.- Se condena a la parte demandada a cesar y abstenerse de toda utilización actual o futura como marca, nombre comercial, rotulo de establecimiento, o de cualquier otro modo, del denominativo ANABELLA o de cualquier otro analogo o que mantenga con él semejanzas graficas o foneticas en relacion con productos, actividades o establecimientos que guarden relacion con los productos distinguidos por la marca española inscrita para productos de la clase 31 con el numero 250.664 y en el Registro Internacional de Marcas con el numero 347.247, y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior con los numeros 3375284 y 3345284 para productos de las clases 31,35 y 39, titularidad del actor D. Emilio .

4.- Todo ello con imposición a la demandada de las costas procesales causadas."

SEGUNDO.-Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, remitiéndose los autos a esta Audiencia, tramitándose la alzada, con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.-Se han observado las prescripciones y formalidades legales.

## FUNDAMENTOS JURIDICOS

Se aceptan los de la resolución apelada

PRIMERO.-La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia de 15 de enero de 2010 estima la demanda promovida por la entidad ANTONIO CARRILLO E HIJOS SA y la persona física D. Emilio contra ANABELLA FRUITS SL, en los términos que resultan del antecedente primero de esta resolución que damos ahora por reproducido en evitación de innecesarias reiteraciones.

Se alza en apelación la representación de la entidad ANABELLA FRUITS SL - folio 269 y siguientes de las actuaciones - y tras exponer los antecedentes fácticos del proceso, articula en contra de la Sentencia apelada los motivos que seguidamente se relacionan a modo de síntesis y con el mero ánimo de delimitación del objeto del debate en la alzada:

1.- Decisiones judiciales que admitieron el cambio sustancial de fundamento de las pretensiones de la actora en momento posterior a la demanda y la admisión de documentos aportados en el acto de la Audiencia Previa en apoyo de la nueva Fundamentación. Alega que:

a) Se vulneran los artículos 400 y 265. 1 de la LEC porque en ningún momento se hizo constar en la demanda que la marca fuera notoria. Y esto tiene influencia porque no hay un mismo marco de protección para la marca general y para la marca notoria, y si para ésta no cabe la inscripción posterior de denominación social, si que cabe para la marca general. Indica al efecto que la actora cambió su planteamiento inicial por esta razón y alteró sustancialmente lo que ya tenía alegado en la demanda.

b) No debió admitirse la prueba documental aportada por la actora en la Audiencia Previa al amparo del artículo 426 y 270 de la LEC . Se consignó protesta ante tal admisión. En realidad se invocó el 270 por error cuando en realidad el Juzgador quiso invocar el 265.3 y se trató, con esos documentos, de cambiar la argumentación inicial como consecuencia de la contestación a la demanda introduciendo el concepto de marca notoria frente al inicial de marca general, causando indefensión a su representada porque ya no tuvo la oportunidad procesal de rebatir esa nueva argumentación ni de proponer prueba en contrario.

Concluye el motivo diciendo que "procede tener por no efectuadas las manifestaciones de la parte demandante de que su demanda es ejercitada desde el prisma de la protección de una marca notoria y por no aportados los documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 traídos al juicio por dicha parte demandante en el acto de la Audiencia Previa.

2.- Error en la apreciación y valoración de la prueba al considerar el juez "a quo" que la marca FRUTAS ANABELLA es una marca notoria y que la coexistencia de dicha marca con la denominación social ANABELLA FRUITS SL puede implicar un riesgo de confusión en el público. Y argumenta:

a) Con carácter subsidiario al motivo 1: el magistrado considera la marca notoria sin justificación alguna de su conclusión, siendo ésta arbitraria e incorrecta conforme al contenido del artículo 8.2 de la LM y STSJ de Cataluña de 25 de abril de 2005 , que recoge los criterios del TS y del TJCE. Argumenta la recurrente que FRUTAS ANABELLA no es marca renombrada pero tampoco es marca notoria, porque no se ha acreditado tal extremo a través de la documental aportada. Indica la recurrente que las publicaciones aportadas no acreditan que la marca sea generalmente conocida por el consumidor medio del Sector del público al que van destinados los productos. El propio magistrado reconoció en la Audiencia Previa que la habilidad probatoria de los documentos aportados por la actora es bastante restringida y las testificales de Vicente y Jaime no



sirven para acreditar la notoriedad de la marca porque no responden al estereotipo de consumidor medio, por tratarse de un proveedor y un productor.

Argumenta que hay una absoluta falta de prueba de la acreditación de la existencia del carácter notorio de la marca de la parte actora que tiene su reflejo en la falta de motivación sobre tal extremo. La conclusión que se contiene en la sentencia peca, por ello, de falta de consistencia y la consecuencia jurídica es que si la marca no es notoria sino meramente general no se puede ejercitar el *ius prohibendi* del artículo 34,2. c) de la LM frente a tercero que usa en el tráfico económico de un signo idéntico o semejante. Tampoco goza de la protección de la DA 14ª.

b) Incorrecta apreciación probatoria que determina que la coexistencia de la denominación social ANABELLA FRUITS SL y la marca FRUTAS ANABELLA pueda implicar riesgo de confusión que incluye riesgo de asociación. Y argumenta que la demandada se constituyó en 2001, que no tiene actividad alguna (9 años sin actividad), que no hay confusión en el mercado por razón de esa inactividad determinando que la actora no haya solicitado indemnización, que la denominación social ANABELLA FRUITS SL en ningún caso ha sido utilizada a título de marca y de hecho, la parte actora, reconoce que se enteran de su existencia cuando a su vez pretenden registrar como denominación social FRUTAS ANABELLA. Lo anterior ha sido confirmado por los testigos que han depuesto en autos, que no conocían de la existencia de la demandada con anterioridad al juicio. Y siendo así, dice la parte recurrente que la ley no protege el riesgo potencial de que llegue a hacerse uso de la denominación social, sino que la coexistencia entre el signo y la denominación implique riesgo de confusión.

Por todo ello solicita la estimación del recurso de apelación, la desestimación de la demanda y la imposición de las costas procesales de ambas instancias a la parte demandante.

La representación de DON Emilio y de la entidad ANTONIO CARRILLO E HIJOS SA se opone al recurso de apelación por las razones que constan a los folios 297 y siguientes del proceso, en los que alega, en síntesis:

1.- La inadmisibilidad por defecto de denuncia de infracción de normas procesales (art. 459 LEC ) por cuanto que en el escrito de preparación del recurso no se alega la infracción procesal sino la impugnación de los pronunciamientos de la sentencia contenidos en los fundamentos jurídicos y el fallo.

2.- La identidad entre la marca FRUTAS ANABELLA y la denominación ANABELLA FRUTIS SL que se constituye 49 años después de la marca. De la mera confrontación se desprende la identidad, argumentando que si la demandada sostiene que está inactiva no se comprende qué perjuicio le ocasiona el cambio de denominación social cuando ello no le supone ningún coste, a lo que añade que existe el riesgo de confusión y que el renombre y la notoriedad son hechos objetivos, sin que en ningún caso la notoriedad de la marca signifique que sólo las marcas notorias sean dignas de protección frente a denominaciones sociales idénticas. E invoca la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2009 .

3.- La prioridad es el criterio de solución del conflicto. A lo que añade que la denominación social está llamada, en no pocas ocasiones, a la utilización en el mercado (etiquetado, catálogos...) de manera que su uso hace imposible la distinción entre la marca y la denominación social.

Por todo lo cual interesa la desestimación del recurso, la confirmación de la sentencia apelada y la imposición de las costas procesales a la parte recurrente.

SEGUNDO.-Delimitados que han sido los términos del debate en la alzada, este Tribunal, en uso de la función revisora que le atribuye la apelación en el artículo 456.1 de la LEC 1/2000 ha procedido a examinar de nuevo las alegaciones oportunamente deducidas por las partes en relación con la actividad probatoria desplegada en la instancia, tanto en lo relativo a la documental respectivamente aportada como a la desplegada en el acto de juicio documentada en el correspondiente soporte audiovisual, y de tal examen revisor llegamos a las conclusiones que seguidamente pasamos a exponer en cumplimiento de lo establecido en el artículo 465 de la LEC .

1.- Respecto del primero de los motivos de apelación, conviene indicar que el artículo 459 de la LEC intitulado "apelación por infracción de normas o garantías procesales" dispone que "en el recurso de apelación podrá alegarse la infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia. Cuando así sea, el escrito de interposición deberá citar las normas que se consideren infringidas y alegar, en su caso, la indefensión sufrida. Asimismo, el apelante deberá acreditar que denunció oportunamente la infracción, si hubiere tenido oportunidad procesal para ello." Por su parte, el artículo 457.2 de las LEC relativo a la preparación del recurso de apelación dispone literalmente: "en el escrito de preparación el apelante se limitará a citar la resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que impugna."

El escrito de preparación del recurso de apelación que consta al folio 264 de las actuaciones cumple los requisitos establecidos en el artículo 457.2 de la LEC puesto que en el mismo se manifiesta la intención de



interponer recurso de apelación con identificación de la Sentencia 17 del Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia, de 15 de enero de 2010 indicando expresamente que impugna el fallo de la misma - en el que se contienen los pronunciamientos estimatorios de la demanda y la condena en costas - "por entender que la demanda debió ser íntegramente desestimada y las costas procesales impuestas a la parte actora."

En el escrito de interposición - al que se refiere el artículo 459 de la Ley , anteriormente citado - se citan como normas procesales infringidas los artículos 400 y 265 de la LEC , se hace expresa referencia a la consignación que se hizo de protesta en sede de Audiencia Previa por la admisión de los documentos aportados en ese momento procesal por la parte demandante - indicando expresamente que se le denegó la posibilidad de deducir reposición - y se consigna como indefensión la causada por la imposibilidad de refutar o probar la nueva alegación de la adversa en orden a la notoriedad de la marca que titula.

Atenido lo expuesto, este Tribunal considera que procede examinar en sede de apelación el motivo primero del recurso de apelación deducido por la demandada - a cuya admisión se opone la actora - y en relación a las alegaciones articuladas por la recurrente en orden a que se tengan por no realizada la alegación "complementaria" relativa a que la marca "ANABELLA" es una marca conocida tanto en el ámbito nacional como internacional por distintos clientes y proveedores, así como los documentos que tenían por objeto acreditar este extremo.

Y en lo que a esta cuestión se refiere hemos de concluir que en el escrito de demanda la parte actora hizo referencia al carácter nacional e internacional de la marca FRUTAS ANABELLA , así como al hecho de que la mercantil demandante se dedica - entre otros aspectos - a la exportación de fruta y a la comercialización en España, en el mercado comunitario e internacional de los productos marca "ANABELLA" (folio 5) y se invoca en la fundamentación jurídica (apartado VI sobre "Derecho Sustantivo") el artículo 34 de la Ley de Marcas respecto de cuya aplicación argumenta literalmente que " D. Emilio y ANTONIO CARRILLO E HIJOS SA ejercitan la vertiente negativa de su derecho marcario contra ANABELLA FRUITS SL por el evidente riesgo de asociación, de confusión y de aprovechamiento del prestigio conseguido con su marca en el sector hortofrutícola, durante más de cincuenta años en el mercado nacional e internacional ..." entre otros argumentos.

Entendemos por ello - visionado que ha sido el soporte de grabación audiovisual de la Audiencia Previa - que los términos en que se desarrollaron las alegaciones de las partes y la admisión de los documentos por el magistrado "a quo" no infringen las normas invocadas por la parte recurrente, sin perjuicio del valor probatorio que tales documentos puedan tener en el proceso, respecto de los cuales el propio magistrado ya destacó, en el momento de su admisión, que tenían escasa virtualidad probatoria.

No procede por tanto, acoger la pretensión deducida por la recurrente en orden a "tener por no efectuadas las manifestaciones de la parte demandante" y por "no aportados" los documentos 1 a 8 ambos inclusive a que se refiere la Audiencia Previa, sin perjuicio de la resolución que deba dictarse sobre la cuestión o cuestiones objeto del procedimiento, dado que esta es la consecuencia que se deriva del artículo 465 de la LEC .

2.- En el segundo motivo de apelación, la recurrente invoca "error en la valoración de la prueba" porque entiende que el magistrado "a quo" califica como notoria la marca de la actora sin justificar su conclusión, y en segundo término porque en contra de lo argumentado en la Sentencia apelada considera que la denominación social ANABELLA FRUITS SL y la marca FRUTAS ANABELLA pueden coexistir, máxime cuando no hay riesgo actual de confusión en el mercado por razón de que la entidad demandada está inactiva desde su constitución en 2001, y en consecuencia no se ha producido el uso de la denominación social a título de marca, no resultando de la Ley de Marcas la mera protección del riesgo potencial.

La calificación como notoria de la marca cuya protección se reivindica en esta litis resulta del Fundamento Jurídico Sexto de la resolución apelada, en la que el magistrado "a quo" teniendo presente el contenido del artículo 8.2 de la Ley de Marcas , manifiesta haber alcanzado la convicción del carácter notorio de la misma.

Deben tomarse en consideración los parámetros que resultan del expresado precepto en orden a la consideración - a los efectos de la indicada ley - de la notoriedad, entre los que se citan el volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, la valoración del prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, y el conocimiento por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades distinguidos. Y teniendo presente lo anteriormente indicado en relación con lo alegado en la demanda (marca registrada ya en 1952 - duración -, prestigio invocado que resulta de la testifical practicada, ámbito geográfico - mercados nacional, comunitario, internacional -), así como la prueba practicada en la presentes actuaciones, venimos a concluir como el magistrado "a quo" en el carácter notorio, que no renombrado, de la marca objeto del proceso.

Conviene recordar - por razón de las alegaciones que se contienen en el escrito de formalización del recurso - que el concepto de "sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades"



distinguidos por la marca trascienden al concepto estricto de "consumidor medio" en los términos que plantea el recurrente, esto es, el destinatario final de la fruta. Así, de la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 18 de mayo de 2009 (Roj: SAP M 10713/2009 ; Pte. Sr. Zarzuelo Descalzo) resulta que tal concepto abarca tanto a los consumidores del tipo de productos a los que se aplique la marca, como a las personas que participan en los canales de distribución o los círculos comerciales interesados en esa clase de productos o servicios, como signo indicador del origen empresarial del producto o servicio (sentencia de la AP de Barcelona, Sección 15, de 22 de junio de 2006 ). Y en lo que a este extremo se refiere la prueba practicada revela la notoriedad de la marca, no sólo por razón de cuanto se ha apuntado con anterioridad, sino especialmente porque en el canal de distribución y círculo comercial la marca FRUTAS ANABELLA es ampliamente conocida y considerada como marca de calidad y prestigio, tal y como tuvieron ocasión de manifestar los testigos Sr. Vicente (a partir del minuto 29:58 del soporte de grabación audiovisual) dedicado a la comercialización de fruta que reconoció conocer la marca desde hace más de 14 años, y Sr. Jaime (a partir del minuto 35:32), agricultor que conoce la marca desde hace más de cuarenta años, y que indicó que en la zona del Vinalopó es ampliamente respetada por los productores por su calidad y por el cumplimiento de la empresa demandante en sus pagos, siendo conocida como FRUTAS ANABELLA y no por la denominación social.

Precisado lo anterior, no podemos acoger el motivo de apelación, pues tampoco apreciamos el error en la valoración de la prueba que asimismo se predica por el apelante respecto de la Sentencia apelada, pues el riesgo de confusión que niega exista se puso incluso de manifiesto en el propio acto de la vista cuando el testigo Sr. Jaime confundió la denominación social demandada con los demandantes (el propio magistrado le indicó que se estaba confundiendo) e incluso el propio legal representante de la entidad demandada incurrió en confusión al final de su interrogatorio, como resulta del soporte de grabación audiovisual, cuando afirmó en relación a su empresa que sólo había emitido una factura de la venta de muebles que "facturó FRUTAS ANABELLA y ya está" para justificar la ausencia de actividad.

Y en relación con la aplicación del artículo 34 de la Ley (en el que se sustenta la demanda) se ha de recordar, como indica la Sentencia antes reseñada de la Audiencia Provincial de Madrid que, "incluso aunque no se considere que exista riesgo de confusión por la similitud de los productos o servicios, el art. 34.2.c de la Ley de Marcas permite al titular de la marca ejercitar el "ius prohibendi" respecto de "cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o el renombre de dicha marca registrada", como se ha puesto de relieve en anteriores ocasiones por este tribunal en Sentencias como las de 10 de junio de 2006, 16 de julio de 2007 o 7 de noviembre de 2008 ."

TERCERO.-De cuanto se ha expuesto en el precedente razonamiento jurídico se concluye en la desestimación del recurso de apelación formulado por la representación de ANABELLA FRUITS SL, debiendo darse por reproducida la fundamentación jurídica de la Sentencia apelada en orden a la comparación que se hace en la misma entre la marca y la denominación social, que compartimos plenamente.

Sólo cabe añadir que aún cuando es cierto que la entidad demandada no ha realizado hasta el momento actividad empresarial alguna en el sector de la distribución y comercialización de fruta - en el que se afirmó no tener experiencia por no haberse dedicado al mismo ni explotado el objeto social -, no es menos cierto que su legal representante afirmó que su voluntad es la de proceder a su explotación cuando llegue la ocasión propicia y que será operativa cuando los socios que la integran estimen que es el momento oportuno (tras nueve años de inactividad) por razón de su derecho de propiedad sobre la denominación social; todo lo cual viene a poner de manifiesto - junto con la explicación que se hizo en relación a la elección de la denominación social, y la propia existencia de negociaciones previas entre las partes tendentes a la adquisición de la misma por la actora tras tener conocimiento de su registro - la concurrencia de los presupuestos legales para la estimación de la demanda conforme al contenido del artículo 34.2.c de la Ley de Marcas .

CUARTO.-La desestimación del recurso de apelación implica la imposición de las costas de la apelación a la parte recurrente, conforme al contenido del artículo 398 de la LEC .

No obstante, quiere hacer el Tribunal la siguiente precisión en orden a la petición formulada por el apelante de la imposición de costas en apelación a la parte recurrida. Asume, al respecto, este Tribunal, la tesis que viene sosteniendo la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, en diversas resoluciones judiciales, entre las que se cita, el Auto núm. 478 de 8/9/2000 y la Sentencia núm. 522 de 27/9/2000 , entre otras, que declaran que del mismo modo que es legítima la pretensión del apelante de que se deje sin efecto la resolución recurrida, lo que no puede pretenderse con fortuna por quien recurre es que se impongan a la parte apelada las costas de la alzada. Las razones de ello no son otras que las que resultan de las normas aplicables en



materia de costas de la apelación y la relativa a que siendo el recurrente la única parte que ha dado lugar y ocasionado con su impugnación la realización de actuaciones procesales en la segunda instancia, que no han sido provocadas por quien no apeló, no sea éste, sino aquel, quien haya de correr con el riesgo de la imposición de las costas de la apelación si es la suya desestimada, mientras que el triunfo de su recurso sólo podrá dar lugar a que no se haga expresa condena por tal concepto, no que se impongan aquellas a la parte que sólo se personó en la alzada para defender la Sentencia dictada en la primera instancia, por lo que, en consecuencia, ni siquiera la hipotética estimación del recurso de apelación podría originar la condena de la apelada al pago de las costas de la alzada que se pidió por el recurrente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

#### **FALLO**

DESESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación de la entidad ANABELLA FRUITS SL contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia de 15 de enero de dos mil diez , que confirmamos, con imposición a la recurrente de las costas procesales causadas en la alzada y con la consecuente pérdida del depósito para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin ulterior declaración, procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de esta misma resolución y el oportuno oficio al Juzgado de procedencia para constancia y ejecución, uniéndose certificación al Rollo.

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

PUBLICACION.-Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando audiencia pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.