



Roj: **SAP O 1355/2011 - ECLI:ES:APO:2011:1355**

Id Cendoj: **33044370012011100219**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Oviedo**

Sección: **1**

Fecha: **11/10/2011**

Nº de Recurso: **58/2011**

Nº de Resolución: **392/2011**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **AGUSTIN AZPARREN LUCAS**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

OVIEDO

SENTENCIA: 00392/2011

S E N T E N C I A NÚM. 392/11

Rollo: 58/11

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE:

D. Agustín Azparren Lucas

MAGISTRADOS

D. Guillermo Sacristán Represa

D. Javier Antón Guijarro

En Oviedo a once de Octubre de dos mil once.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de OVIEDO, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 323 /2008, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 de OVIEDO, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 58 /2011, en los que aparece como parte apelante, EL ERMITAÑO S.L., representada por el Procurador de los tribunales D. IGNACIO LOPEZ GONZALEZ, asistido por el Letrado D. RAMON HERNANDEZ GONZALEZ, y como parte apelada D. Jose Ramón , D^a Olga ,D. Baltasar ,D^a Camila y D. Gustavo , representados por el Procurador de los tribunales D. JOSE ANTONIO IGLESIAS CASTAÑON, bajo la dirección letrada de D^a Camino FERNANDEZ ÁLVAREZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Oviedo dictó Sentencia en los autos referidos con fecha 17 de Septiembre de 2011 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por EL ERMITAÑO, S.L. contra Jose Ramón Y OTROS. Se imponen las costas a la parte actora".

TERCERO.- Notificada la anterior resolución a las partes, se interpuso recurso de apelación por la parte demandante que fue admitido en ambos efectos, previos los traslados ordenados, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 20 de Septiembre de 2011 quedando los autos para sentencia.



QUINTO.- Por el procurador D. José Antonio Iglesias Castañón se presentó escrito y documentos con fecha 20 de Septiembre de 2011, de lo que se dio traslado a la parte contraria para alegaciones con suspensión del plazo para dictar sentencia. Levantándose dicho plazo por resolución de fecha 5 de Octubre notificada el 7 del mismo mes.

SEXTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Agustín Azparren Lucas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Empieza por alegar la parte apelante error en la apreciación de la prueba e infracción de los arts. 1 , 2 , 4 y 34 de la Ley de **Marcas** , advirtiendo de un error que dice comete el Juzgador al aludir a una acción de nulidad que no ha sido ejercitada y criticando la afirmación recogida en la sentencia en relación a la acción de violación de los derechos marcarios, que es la realmente ejercitada, y que se concreta en la frase de que no existe "posibilidad alguna de confusión entre ambas", considerando además otro error del Juzgador el hecho de que no se trata de comparar dos **marcas** registradas, sino una, la del actor, que si está registrada, con otra la de los demandados que es extrarregistral.

En cuanto a la primera de las alegaciones, aunque es cierto que el Juzgador habla de acción de nulidad cuando la misma no fue ejercitada, tal mención sin duda obedece a la utilización cada vez más frecuente en las sentencias de modelos de fundamentación que en más de una ocasión resultan inadecuados para el caso en el que son utilizados, pero que no tienen, como en este caso, repercusión alguna para la resolución del litigio.

En cuanto a la afirmación de la sentencia de que no existe "posibilidad alguna de confusión" entre ambas **marcas**, es cierto que resulta una afirmación un tanto contundente cuando tan solo la observación de las distintas vicisitudes administrativas que se han producido en el registro de la **marca** de los demandados parece desmentir tal tajante afirmación, pero con independencia de lo acertado de dicha frase tampoco constituye el objeto de lo que debe discutirse en esta apelación.

Por último el alegado error de calificar a las dos **marcas** como registradas tampoco resulta trascendente más aun cuando finalmente, como ha quedado acreditado por el último documento aportado (sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Asturias de 29 de julio de 2011), en este momento si se trata de dos **marcas** registradas, sin perjuicio de que esta última resolución no sea firme y haya habido una modificación en la denominación.

SEGUNDO. Entrando en lo que verdaderamente debe ser el objeto de esta instancia, entiende la parte apelante que la comparación entre su **marca** y la utilizada por los demandados ha de hacerse entre la denominación "El Ermitaño" y "El Huerto del Ermitaño", sin tener en cuenta el añadido "casa de comidas", sosteniendo que es esta la denominación utilizada como signo distintivo y como nombre de dominio, argumento que también extiende la parte apelante en sus últimas alegaciones, al vocablo "Covadonga" con el que actualmente ha sido aceptado el registro de la **marca** de los demandados.

El derecho exclusivo conferido por una **marca** ofrece a su titular una protección absoluta frente al uso por terceros de signos idénticos a dicha **marca** para productos o servicios idénticos, mientras que, cuando no se da esta doble identidad, el titular sólo podrá invocar válidamente su derecho exclusivo si existe riesgo de confusión (Sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011 , aptado. 36). Dado que aquí no se trata de signos idénticos ha de examinarse si existe riesgo de confusión.

La reciente sentencia del Tribunal General de la UE de 5 de octubre de 2011 resume la jurisprudencia comunitaria en esta materia diciendo que "constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente", y en el concreto ámbito de los servicios de restauración, resulta adecuado para la resolución del caso acudir a la STS de 2 de junio de 2010 , no solo porque recoge la más reciente jurisprudencia nacional y europea sobre el derecho de **marcas**, sino porque, como se ha dicho, resuelve sobre un conflicto en el mismo sector de la restauración y en el que a pesar de que los nombres de los restaurantes en litigio eran "La Sepia" y "la Casa de la Sepia" y sobre todo (a diferencia de lo que ocurre en el presente supuesto) porque aún cuando los dos establecimientos se encontraban ubicados en la misma población, sin embargo ni el Juez de primera instancia, ni la Audiencia, ni por último el Tribunal Supremo entienden que existe riesgo de confusión.

Examina el Tribunal Supremo el motivo que denuncia la infracción del art. 34 de la Ley 17/2001, de **Marcas** , partiendo de que la identificación del riesgo de confusión es un concepto esencialmente comunitario, conforme al cual "el riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que -en este caso- los servicios de restauración identificados con los signos confrontados proceden de la misma empresa o, en su caso, de



empresas vinculadas económica o jurídicamente, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar su alcance - sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Anandel BV, 17-.

El riesgo se ha de investigar teniendo en cuenta todos los factores pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22; de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 18; de 22 de junio de 2.000, C-425/98, **Marca** Mode CV c. Adidas AG y otra, 40; de 10 de abril de 2.008, C-102/07, Adidas AG y otra c. **Marca** Mode CV y otras, 29- y en consideración a la impresión de conjunto producida por los signos en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23-. No obstante, también puede existir un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23-.

Por último, si el riesgo de confusión es elevado cuando se trata de signos con una intensa fuerza distintiva, resulta menor cuando la **marca** anterior no goza de especial notoriedad y contiene pocos elementos imaginarios - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 y 25, y de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 20-".

Concluye el Tribunal Supremo, a la vista de tales criterios del Tribunal de Justicia Europeo, que "resulta plenamente justificada la desestimación de la acción ejercitada en la demanda, en cuanto resultado de combinar la escasa fuerza distintiva, como **marca** de servicios de hostelería, del término "La Sepia" - independiente de la que pueda tener como rótulo de un establecimiento en Valladolid- a la vista de las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales existentes entre él y el signo "La Casa de la Sepia", que, como se indicó, aparece acompañado de un elemento gráfico de indudable eficacia identificadora".

TERCERO. En el presente caso habría que examinar el riesgo de confusión entre "El Ermitaño" y "La Huerta del Ermitaño", en su aspecto de riesgo de asociación que sería el único posible teóricamente, pues dado que los establecimientos se encuentran a una distancia de unos 250 kilómetros, no cabe otra posibilidad de confusión, como dice la sentencia del Tribunal Supremo antes citada, que el consumidor entienda que "los servicios de restauración identificados con los signos confrontados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económica o jurídicamente".

De hecho es a este aspecto de la confusión al que se refiere el recurso de apelación cuando explica que una persona que haya comido en el restaurante de los demandados puede entender que "ambos pertenecen a la misma empresa o se encuentran bajo una única dirección", y así lo explicó en el juicio el representante de la actora, D. Bartolomé al manifestar que "a partir del 2004, 2005..., son varias las veces que un cliente me ha dicho: que hemos estado comiendo donde la Santina de Covadonga, hemos estado en el huerto vuestro" (min. 26.37 video 3).

Si tenemos en cuenta que estamos hablando de dos restaurantes que se encuentran en distintas Comunidades Autónomas, a una distancia de unos 250 kilómetros y que no tienen ni siquiera idéntica denominación, acompañando a las denominaciones un elemento gráfico completamente distinto, resulta difícil pensar que exista riesgo de asociación entre el público en general o el consumidor medio que es el concepto utilizado por la jurisprudencia tanto de la UE como nacional. Como ejemplo de ello podemos ver como la SAP Murcia, Sección 4ª, de 9 de septiembre de 2010, afirma que no existe riesgo de confusión entre dos establecimientos denominados el "Restaurante Montepinar" y el "Salón Montepinar" y cuando en este caso tan solo estaban separados por 16 kilómetros.

Incluso si tenemos en cuenta la Jurisprudencia del TJUE que sostiene que la apreciación de similitud entre dos **marcas** no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una **marca** compuesta y a compararlo con otra **marca**, sino que debe llevarse a cabo examinando las **marcas** en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35), todavía el riesgo de confusión sería menor pues los signos gráficos de una y otra **marca** son muy diferentes y sin posibilidad alguna de confusión, como puede apreciarse entre la figura del cocinero del "El Ermitaño" y la casona y basílica del "Huerto del Ermitaño".

La única duda que puede plantearse es, que como también señala la última sentencia citada del TJUE (y la mencionada del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2010), lo dicho no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público por una **marca** compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes, y así podría considerarse como elemento dominante la palabra "Ermitaño", más aún en este caso en que el tipo de letra utilizado para escribir dicha palabra es el mismo en ambas denominaciones, (circunstancia por cierto que no ha sido destacada por la parte actora), a pesar de los innumerables tipos de letra que existen, lo que unido al hecho de que D. Jose Ramón en su interrogatorio, tras muchas divagaciones y rodeos y a preguntas del Juez, haya reconocido que cuando abrieron el restaurante



conocía la existencia de El Ermitaño de Benavente (min. 4.52 video 3), podría hacer sospechar que no fue casual la utilización de similar denominación y tipo de letra.

Esta circunstancia obliga a examinar si de la prueba practicada se deduce que haya habido una intención de imitación y si en todo caso tal circunstancia tendría algún efecto en cuanto al riesgo de asociación.

CUARTO. Teniendo en cuenta que la demanda solicita también que sea declarada la notoriedad de la **marca** "El Ermitaño", y que el hecho de que una **marca** sea notoria repercute en la determinación del riesgo de confusión, pues según la STS de 2 de junio de 2010 el riesgo de confusión es elevado cuando se trata de signos con una intensa fuerza distintiva y resulta menor cuando la **marca** anterior no goza de especial notoriedad, procede examinar la cuestión de la notoriedad en relación a su incidencia en la valoración del riesgo de asociación.

A estos efectos, puede servir de ejemplo la SAP Zaragoza. Sección 5ª, de 7 de junio de 2011 en un conflicto marcario entre dos restaurantes, en la que por cierto tampoco se consideró que existiera riesgo de confusión entre la "taberna-restaurante CASA ALBERTO" de Madrid y similares negocios de restauración en Zaragoza bajo la denominación de "CASA ALBERTO".

En cuanto al concepto de notoriedad dice esta sentencia que la jurisprudencia ha sentado una serie de criterios y "entre ellos está el alcance geográfico relativamente amplio, en consonancia con el sector doctrinal de nuestro entorno jurídico y plenamente ajustado al art. 8 de Convenio de la Unión de París . En concreto, la calificación de notoria de la **marca** y más aún del nombre comercial exige ese conocimiento al menos en una parte sustancial del territorio español (Ss.T.S. 17-12-2009 , 1-12-2009 , 4-6 y 7-11-2008 y 28-2 y 16-7-2009). Esta última concreta más: frente al criterio literalista que sostiene que no sería suficiente el uso únicamente en una parte de España, otro sector propugna un criterio más flexible, una parte sustancial del territorio español. Con base en una ponderación equitativa de intereses en juego, significaría tres o más comunidades autónomas".

En base a tales criterios puede entenderse que un restaurante que ha sido distinguido con una "estrella Michelin", pueda considerarse como **marca** notoria para un sector de la población aficionado a la gastronomía, pero para el público en general, es decir para el consumidor medio, puede ser conocido en un ámbito geográfico limitado, como la provincia, incluso la Comunidad Autónoma, pero siguiendo el criterio doctrinal que denomina "más flexible" la STS de 16 de julio de 2009 (si bien en referencia al nombre comercial), no parece fácil presumir que "el Ermitaño" de Benavente sea notoriamente conocido en una parte sustancial del territorio nacional, o en tres o más Comunidades Autónomas, por el público en general.

Como dice esta sentencia de la Audiencia de Zaragoza, aplicable perfectamente al caso presente, "no puede hablarse de "notoriedad", con las trascendentales consecuencias que ello acarrea, por el conocimiento que los medios especializados (o secciones periodísticas ad hoc) demuestran de la taberna-restaurante de la actora".

Es decir en el ámbito de la restauración nadie dudaría de la notoriedad de **marcas** como "El Bulli", "Arzac" o "Martín Berasategui" que se citan en la demanda, e incluso alguna más de las que poseen tres estrellas Michelin, pero no hay que olvidar que la notoriedad en el caso de este tipo de negocios ha de entenderse conforme al art. 8.2 de la LM cuando por la "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".

En el caso de restaurantes el servicio hay que entenderlo destinado al público en general y no a un determinado sector del público y por tanto no parece que exista una notoriedad en el sentido expresado en el caso del restaurante "El Ermitaño", sin dudar de su prestigio, y de hecho tanto el perito judicial, como algunos de los testigos se refieren no a la notoriedad entre el público en general sino entre un determinado sector aficionado a la gastronomía.

Así el perito judicial D. Teofilo habla de "prestigio reconocido en el sector", explicando que el restaurante de la actora es conocido "para gente que hace turismo gastronómico, van por estos restaurantes con la guía Michelin... Y tener una estrella Michelin hace tener una reputación y un prestigio" (min. 43.13 video 3), y tras afirmar que creía que "es una **marca** notoria y conocida dentro del sector de la restauración" (min. 43.52), preguntado si creía que El Ermitaño era conocido por el público de Madrid, Barcelona o Asturias, manifiesta que "será conocido por la gente que se dedica a hacer rutas gastronómicas" (min. 46.11), aclarando al Juez que considera que una **marca** es notoria cuando es conocida en un determinado sector.

En similar sentido el testigo D. Carlos , crítico gastronómico, afirma que "dentro del ambiente gastronómico culinario tiene bastante repercusión" (min. 28.50), y preguntado si es cierto que por tener una estrella Michelin un restaurante es conocido por todo el público en general, contesta que hablaba de público "gourmet", público especializado al que le gusta la gastronomía, añadiendo que "el potencial cliente de un público de un restaurante que tiene una estrella Michelin es un público gourmet".



Incluso el testigo, también crítico gastronómico, D. Andrés , si bien comienza por decir que si cree que El Ermitaño es conocido entre el público en general (min. 5.32 video 4), explica que lo cree así porque es un restaurante que tiene prestigio desde hace muchos años, que está en todas las guías nacionales y casi internacionales; aunque posteriormente matiza su primera afirmación aclarando que es conocido por el "público que conoce el mundo de la gastronomía y los restaurantes por supuesto, publico que viaja por la carretera nacional VI..., los periodistas gastronómicos a nivel nacional lo conocemos, concluyendo que en relación al público en general supone que "un señor de Huelva no lo conoce" (min. 8.12 video 4).

QUINTO. Descartada por tanto la notoriedad de la **marca** "El Ermitaño", debe señalarse que en materia de **marcas** en el ámbito del negocio al que se dedican las partes en este proceso, el concepto que hay que tener en cuenta para acreditar el riesgo de confusión es el de consumidor medio y el de público en general, es decir en un negocio de restauración, el público potencial no es un público especializado en gastronomía sino el público en general y del conjunto de la prueba examinada se deduce que tal riesgo de asociación entre dos restaurantes cuyo nombre no es idéntico y se encuentran a una distancia de unos 250 kilómetros, no puede existir entre el público en general y de haberlo la incidencia sería entre un número tan insignificante de personas que no podría hablarse de riesgo de confusión en el consumidor medio.

Se podría añadir que existiría incluso en menor medida tal riesgo entre el público especializado, lo que se ha denominado público "gourmet", pues alguien que realiza rutas gastronómicas, que sigue las guías de renombre y va a restaurantes con todo este tipo de información, evidentemente no tendría ningún riesgo de confusión, ni asociaría El Ermitaño con el Huerto del Ermitaño precisamente por la información especializada que maneja.

SEXTO. En conclusión a la vista del resultado de la prueba, quedando descartado que la similitud entre la denominación utilizada por la parte demandada con la del actor, produzca riesgo de confusión entre el consumidor medio y teniendo en cuenta que a pesar de las sospechas de imitación al principio apuntadas, también debe tenerse en cuenta que la denominación "El Huerto del Ermitaño" coincide con un paraje en la zona de Covadonga cercano al Santuario, como aparece en el libro "De Covadonga" de D. Blas cuya copia aparece en autos, así como en los otros documentos aportados como documento nº 3 de la contestación, deben rechazarse los argumentos del recurso relativos a la notoriedad de la **marca** El Ermitaño y al riesgo de confusión que pudiera derivarse del uso de la denominación "El Huerto del Ermitaño" por los demandados.

Como el recurso pide que se revoque la sentencia apelada dictando otra por la que se estima la demanda, hay que hacer referencia a los dos primeros pedimentos de la misma, en los que se solicitaba la declaración de que la demandante es titular de la **marca** nacional "El Ermitaño", o que la **marca** "El Huerto del Ermitaño Casa de Comidas" fue denegada por la OEPM. Tales peticiones al tratarse de dos declaraciones que son obvias, no merecen ser consideradas por superfluas.

SÉPTIMO. La desestimación del recurso debería llevar a la confirmación de la sentencia apelada en todos sus extremos, sin embargo, y en cuanto a las costas, esta Sala entiende que existen serias dudas de hecho y de derecho tanto por las apuntadas sospechas de imitación señaladas en esta resolución como por las distintas resoluciones que en vía administrativa y contenciosa ha tenido el registro de la **marca** de los demandados, quienes han intentado el registro realizando algunas variaciones en la denominación, por lo que de conformidad con el art. 394.1 párrafo 1º inciso final de la LEC , no ha lugar a hacer pronunciamiento en cuanto al pago de las costas en ninguna de las dos instancias.

Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente:

FALLO

Estimar parcialmente el recurso de apelación presentado por EL ERMITAÑO S.L. contra la sentencia dictada por el Juez de lo mercantil nº. 2 de Oviedo en fecha 17 de septiembre de 2010 , que se **REVOCA** en el único sentido de **no** hacer expresa condena al pago de las costas en la instancia, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada.

Todo ello sin hacer tampoco expresa condena al pago de las costas de la apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.