



Roj: **SAP A 1051/2012 - ECLI:ES:APA:2012:1051**

Id Cendoj: **03014370082012100159**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **04/04/2012**

Nº de Recurso: **865/2011**

Nº de Resolución: **169/2012**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Alicante, núm. 1, 28-07-2011,
SAP A 1051/2012**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 865 (C-4) 11

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 717/10

JUZGADO de Marca Comunitaria nº 1 Alicante

SENTENCIA Nº 169/12

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a cuatro abril del año dos mil doce

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marcas comunitarias y nacionales y nulidad de nombre comercial, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 717/10, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, la mercantil **Nautica** Apparel Inc, representada en este Tribunal por el Procurador D^a. Francisca Caballero Caballero y dirigida por el Letrado D. José Miguel Lissen Arbeloa; y como parte apelada la mercantil demandada, **Nautica** Store Puerto Banus S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández y dirigida por el Letrado D. Alvaro Alfonso Reigada Granda, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 717/10, se dictó sentencia con fecha 28 de julio de 2011, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " *Que debo desestimar la demanda interpuesta por **Nautica** Apparel contra **Nautica** Store Puerto Banus S.L., absolviendo a la demandada de las pretensiones contra ella formuladas. Las costas de este procedimiento se imponen a la actora.*" .



Por el legal representante de la demandada se solicitó aclaración del fundamento jurídico séptimo, dictándose en fecha 13 de septiembre de 2011 Auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: " *Se aclara la Sentencia nº 214/11 de fecha 28 de julio de 2011 en el sentido siguiente: Las costas causadas se imponen a la actora* ".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentaron el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 19 de diciembre de 2011 donde fue formado el Rollo número 865/C-43/11, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 7 de marzo de 2012, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Enfrenta en su demanda la mercantil **Nautica** Apparel Inc., la ilicitud del nombre comercial *NauticaStore* y de su uso como rótulo, como nombre de dominio de la demandada, *www.nauticastore.com*, como denominación social y en otros actos comerciales identificativos de productos y servicios de la demandada en tanto generadores de confusión y asociación con las marcas nacionales y comunitarias **-Nautica-** de la que aquella es titular y que resultan, por tanto, infringidas por tal signo.

En base a ello ejercita las acciones de infracción marcaria, promoviendo también la nulidad del nombre comercial nacional de la demandada, tanto por concurrir causas de nulidad absoluta como relativa.

La Sentencia de instancia ha desestimado la demanda e impuesto las costas a la actora.

En particular, la Sentencia desestima la acción de infracción porque entiende que no obstante cierta similitud entre los signos en litigio, no existe similitud aplicativa y no es aplicable el atributo de notoria a la marca de la actora como para superar el principio de especialidad, Por las mismas razones rechaza la acción de nulidad relativa. En cuanto a la acción de nulidad absoluta - propuesta por el supuesto carácter descriptivo del signo de la demandada-, también se rechaza porque el signo no es exclusivamente denominativo sino mixto en tanto se acompaña de un gráfico coloreado.

Es frente a estas conclusiones que la parte demandante formula recurso de apelación en el que, tras recorrer los argumentos de la Sentencia en relación a las acciones ejercitadas y rechazadas, propone *in fine* la nulidad de la Sentencia

Pues bien, no obstante proponerse la nulidad de la Sentencia con carácter subsidiario en relación a los motivos de fondo del recurso que se formula, dado que la cuestión que se formula tiene carácter público dado que la existencia de una infracción procedimental causante de indefensión denunciada -como es el caso- determinaría la imposibilidad de conocer del fondo del litigio, es por lo que procede en primer término, dar respuesta al alegato sobre la existencia de causa de nulidad propuesta.

SEGUNDO.- Nulidad de actuaciones. Infracción artículos 24-1 CE Y 19-4 , 179-2 , 225-3 °, 459 Y 227-1 LEC y 11-3 LOPJ

Afirma el apelante que en la tramitación se han infringido los preceptos indicados al ignorar el Juzgador de instancia la derivada del principio de justicia rogada, dictándose sentencia antes de resolver sobre la petición conjunta de suspensión del proceso que el día 6 de julio de 2011 se había presentado por las partes, pues la sentencia es de 28 de julio, notificándose el día 1 de septiembre, no habiéndose suspendido el proceso a pesar de la petición de las partes.

De este modo se prescindió de las normas esenciales del procedimiento, produciendo indefensión porque no queda explicada la razón de no suspender, porque se le priva al actor de una resolución motivada y porque se le priva de la expectativa de poner fin al litigio por una vía alternativa, mediante acuerdo transaccional homologado judicialmente.

El motivo se desestima.

En efecto, no procede acordar la nulidad con retroacción de las actuaciones porque el defecto no reviste, en el caso, la relevancia necesaria para acarrear el enérgico efecto anulatorio pretendido ni en realidad la ausencia de decisión tuvo efecto alguno en relación a lo solicitado por las partes que no era sino la suspensión por término de quince días -folio 342-.



Como recuerda la STS de 29 de enero de 2004 , la importancia de los defectos no vienen determinados por lo que las partes les pretendan atribuir porque es la doctrina constitucional reiterada (por todas STC Sala 2ª 63/1999, de 26 de abril) que los requisitos formales no son valores autónomos con sustantividad propia, sino que solo sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima, por lo que su incumplimiento no presenta siempre igual valor obstativo, con independencia de la trascendencia práctica del mismo. Antes al contrario, los requisitos formales han de examinarse teniendo en cuenta la finalidad que con ellos se pretende, para, de existir defectos, proceder a una justa adecuación de las consecuencias jurídicas con la entidad real del defecto, pues debe existir proporcionalidad entre éste y aquéllas.

Por lo tanto en el caso, ponderada la mínima entidad del defecto (en cuanto no afecta en absoluto al resultado de la Sentencia), al hecho que no obstante el *silencio* judicial, el plazo solicitado de suspensión transcurrió con anterioridad al pronunciamiento judicial definitivo sin que conste que en tal plazo se hubiera alcanzado acuerdo entre las partes frustrado por el dictado judicial, el que su atribución corresponda en exclusiva al órgano jurisdiccional sin que quepa imputar falta de diligencia alguna a la otra parte, que, sin embargo, habría de sufrir las consecuencias dilatorias de la resolución definitiva del asunto, que no se perjudica a la finalidad perseguida por la norma, y que no sufren las garantías procesales de la recurrente cuando, de hecho, la pretensión de nulidad es subsidiaria, no considerando para ella que merezca ni siquiera el rango *prima facie* resolutive, procede desestimar el motivo, al ser evidentemente desproporcionado el efecto pretendido en relación con la infracción denunciada, porque la declaración de nulidad de la Sentencia habría de acarrear la reposición de las actuaciones a tal momento procesal, para más, con la lógica suposición de que en absoluto se aceptaría ya la paralización del procedimiento, con la consiguiente esterilidad de la medida acordada.

TERCERO.- Infracción de marca notoria. Infracción del artículo 9-c y 14 RMC y 34-2-c LM .

Aun cuando el recurso de apelación se principia poniendo en cuestión el significado atribuido por la Sentencia impugnada al término NauticaStore y la atribución de relativa distintividad y falta de notoriedad a la marca de la actora **Nautica** en sus diversos formatos, dado que ello son aspectos a tratar en el más amplio marco de la impugnación que de la desestimación de las acciones por infracción de marca notoria y de infracción por confusión contiene la Sentencia, analizaremos tales cuestiones con ocasión de del análisis del motivo que nos ocupa en relación a la infracción de marca en los dos ámbitos que plantea la mercantil actora.

Lo cierto es que el primer motivo de apelación propiamente dicho que formula en su escrito de formalización del recurso se reconduce, precisamente, al análisis de su acción por infracción de marca notoria, motivo dirigido principalmente a cuestionar el argumento judicial de la instancia denegatorio de tal atributo a las marcas **Nautica** por error en la valoración de la prueba.

Los argumentos del apelante son extensos y descriptivos y merecen ser expuestos resumida pero adecuadamente, para una mejor comprensión de la posición de este Tribunal.

Dos grupos de argumentos son expuestos por el apelante para defender la probanza de la notoriedad de sus marcas. Unos relativos a los medios de prueba aportados al proceso. Otros la contra argumentación de los criterios denegatorios de la Sentencia de instancia. Veámoslos.

Afirma el apelante que ha probado los aspectos característicos de la notoriedad de **Nautica** a través de los siguientes medios

1.- *el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público* , que acredita acompañando -doc 25 a 27 demanda- la publicidad hecha entre 2002 y 2009 en diversos medios. Y se acompaña -doc nº 27- un estudio sobre las cifras medias de difusión por medio.

2.- *la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca* que acredita, dice el apelante, con el doc nº 13 donde consta que **NAUTICA** APPAREL INC tenía tiendas en Grecia e Italia, con la declaración del representante legal de Ridenco, licenciataria exclusiva de **NAUTICA** en UE y mediante la constatación de que en España la actora tiene dos tiendas en Madrid y una en Baracaldo y que aquél es licenciataria para Grecia, Chipre, Rumanía, Bulgaria, Turquía, Italia, España, Portugal, Andorra, Irlanda del Norte y República de Irlanda, habiendo prestado declaración el testigo sobre las compañías promocionales y de publicidad en los diversos países que señala identificando los años.

3.- *la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda* , lo que quedaría acreditado con la prueba ya indicada.

4.- *la duración y el alcance geográfico de cualquier registro o solicitud de la marca* , acreditándose con el documento número 17 donde consta una relación de los registros de **NAUTICA** para ropa y complementos y accesorios en diversos países, demostrativo de que la marca **NAUTICA** estaba protegida en parte del mundo para ropa, fragancias y complementos.

5.- *el valor asociado a la marca*, con doc nº 29, Sentencia de Juzgado de lo Mercantil nº 2 Barcelona, que reconoce el prestigio de la marca y por la declaración del representante de Ridenco que afirma que los contratos de licencia incluyen cláusulas de cómo comercializar y distribuir, exigiendo tiendas de primera clase y especializadas, acordes al nivel de calidad, gusto y prestigio, prohibiéndose la distribución a mayoristas, intermediarios o mediadores que no venda al por menor. Solo se permite la venta a quien tenga al menos dos marcas de prestigio y, finalmente, por la probanza de que los polos **NAUTICA** se adquieren a precio similar a los de TOMMY HILFIGUER o RALPH LAUREN.

Y critica los argumentos en que la Sentencia se asienta para denegar el carácter notorio de la marca, En concreto desglosa y rebate los argumentos siguientes.

1.- *que no se sabe qué cuota de mercado posee la marca*. Dice el apelante que es un reproche débil porque no es más que un elemento de la notoriedad.

2.- *no se puede predicar un uso intensivo y duradero en el territorio de la UE*. Sostiene el apelante que no es cierto. Baste constatar la prueba ya comentada.

3.- **NAUTICA** *está implantada más en Canada y Usa*. No es cierto pues también está implantada en UE.

4.- *el que comercialice además de ropa otros complementos, no justifica por sí la cualidad de notoria*. La prueba de la amplia relación de productos comercializados con **NAUTICA** está ligada a la expresión de marketing lifestyle .

5.- *porque no se ha aportado prueba sobre la asignación de la notoriedad por entidades empresariales ni estudio de mercado alguno*. No es exigible el estudio de mercado. Tampoco la asignación por entidades empresariales.

6.- *no vale el dictamen pericial aportado porque no se sabe si se refiere a países UE*. El dictamen de Peralba Fortuny es adicional a la prueba de notoriedad. No pretende ser sustitutivo.

7.- *no basta con acreditar publicidad o patrocinios puntuales en vela, rugby y golf -doc nº 9 a 13 y 25 a 26-* Se remite a lo dicho sobre publicidad en medios -doc 25 a 28-.

8.- *se desconoce el impacto que ha producido en el consumidor medio la publicidad y si ello ha permitido que una parte significativa de ellos conozcan la marca, al haberse omitido la cifra de ventas y su evolución en relación a la publicidad*. El doc nº 27 acredita la difusión media en los medios publicitados. Es cierto que no hay una encuesta anterior y posterior a la publicidad, pero ello es un estándar no exigido por la doctrina jurisprudencial. El argumento judicial infringe además la doctrina de la STJUE, caso Pago/Tirolmich C-301/07 según la cual, la marca que es notoria en un Estado de la Unión lo es en todo el territorio UE.

9.- *que se han cerrado centros, quedando solo un Oulet en Las rozas -doc 47- y otro en Baracaldo. El de Madrid ya está cerrado desde abril 2011*. Hay otros centros en Europa. Es irrelevante el cierre de Madrid, que no afecta al impacto en el consumidor.

10.- *no se concreta el número de tiendas y establecimientos que distribuyen en el resto de países europeos y su importancia en esos mercados*. Desvirtúa el argumento el doc nº 13 y declaración representante de Ridenco

11.- *la Sentencia de Barcelona habla de prestigio de NAUTICA pero no se pronuncia sobre su condición de notoria*. Dice el apelante que no es cierto porque según el RAE prestigio es renombre y por tanto implica notoriedad. Solo se es prestigioso si es conocido notoriamente. La notoriedad es requisito de prestigio. 12.- *disputa sobre el alcance de cosa juzgada de la sentencia de Barcelona -doc 29-*.

CUARTO.- Posición del Tribunal.

Es cierto que el artículo 2-c de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas, norma a que hace referencia el apelante, dice:

" Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior. "

Luego es evidente, desde la propia norma, que no hay prevalencia ni exclusividad entre sus criterios. A más, ni siquiera son los criterios. Pueden ser otros. No hay, en suma, prueba tasada para acreditar la notoriedad.

En este sentido se debe interpretar tanto el tenor literal del fundamento de la Sentencia de instancia como la doctrina jurisprudencial.

Debemos recordar no obstante, que son dos los elementos que determinan la notoriedad o el renombre de un signo, elementos cuantitativos y cualitativos, entendiendo los primeros como referencias al grado de conocimiento en los círculos interesados relevantes, a la duración, magnitud y alcance geográfico de la utilización y promoción de la marca, y los segundos, al valor asociado a la marca -proyección por el público de expectativas acerca de la buena calidad de los productos o servicios de la marca, y su capacidad para condensar reputación y prestigio más allá de los productos originales-.

Pues bien, a lo que debe atenderse para aplicar al caso concreto tales elementos es a lo siguiente:

Primero, que como ha dicho el Tribunal Europeo -TJCE C-375/97 "General Motors Corp/Yplon-, para el examen de este requisito -es decir, qué elementos de prueba debe atender el Juez para razonar su conclusión-, se debe examinar, *...en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla*

Tercero. Que la aplicación estricta de estos criterios comporta un examen tanto cuantitativo como cualitativo, siendo de ordinario desprendido el cualitativo a partir de los datos obtenidos por el primero, porque al final aquellos son el indicio o presunción en el que el Juez puede basar la existencia de un prestigio reconocido de tal calibre que exceda del principio de especialidad. Y en este proceso intelectual, no puede ni debe desdeñarse las máximas de experiencia que el Juez puede aportar al proceso en tanto premisas de hecho obtenidas de la información y la experiencia social. De este modo, sería fácil obtener una respuesta. La extensión de la marca, el tiempo en el mercado y en su relación, el volumen de negocio -en tanto acreditativo del reconocimiento del prestigio por el público-, la existencia de canales de distribución y prestación de servicios, el merchandising tan ampliamente utilizado por la marca, el volumen de negocios de este merchandising -que podría reflejar la propagación de la marca más allá de los productos iniciales y del público y el propio reconocimiento de la marca, de sus logos y signos diversos por el Juez, como sujeto del mercado, bastarían para lograr aquél fin.

En el caso, resulta difícil o complejo afirmar que tales condiciones se dan en las marcas **Nautica**.

No cabe confundir, por lo que hace a la extensión geográfica, la concesión de licencias con cuota de mercado.

La licencia no deja de ser un hecho de naturaleza estrictamente contractual, un instrumento que *per se* en absoluto garantiza la proyección de la marca.

Sí es muy relevante, sin embargo, la cuota de mercado.

Como hemos visto, la cuota afecta a uno de los elementos de la notoriedad, pero sin duda tiene un valor relevante sobre todo en sectores determinados como el de la ropa y complementos relacionados con la moda donde la competición y el posicionamiento de la marca se mide también, en el sector de más alto nivel, por la cuota de mercado. Desde la perspectiva del propio apelante, ello se relacionaría con la vinculación de la marca al *lifestyle*. Y en el caso, en absoluto está determinado.

De hecho, ninguna prueba de los que de ordinario objetivizan la notoriedad de la marca, se aporta. Es el caso de los estudios de mercado y el dato de venta que sin duda es correlativo al de las campañas de publicidad. Desde luego el perito del actor, Sr. Evaristo, afirmó que carecía del dato de la evolución de ventas que desde luego tampoco resulta del documento nº 16 de la demanda.

En suma, se desconoce la implantación real de la marca **Nautica** en el mercado pues el material probatorio no proporciona indicación alguna del grado de conocimiento de la marca entre el público relevante. No existen, como se ha indicado, datos relevantes sobre el volumen de ventas, la comercialización padece un impacto negativo, con el cierre de establecimientos, y no se conocen ni la cuota de mercado de la marca, ni el alcance de las medidas dirigidas a su promoción.

Finalmente, atribuir con automatismo el carácter de notoria sobre la base de la atribución de marca prestigiosa por una resolución judicial, constituye un esfuerzo de voluntariedad inaceptable ya que no es cierto que prestigio sea notoriedad pues a él se debe unir proyección. Por eso prestigio y notoriedad son términos no análogos en marcas pues la notoriedad es alcance de conocimiento positivo y prestigio solo es atribución de calidad. De ahí que el diccionario aluda al renombre y buen crédito para calificar el prestigio. De hecho, en el artículo 8 de la LM el prestigio aparece relacionado sólo como un factor más de notoriedad vinculado a la extensión del conocimiento.

Por consiguiente, la apreciación del carácter notorio de las marcas del actor no queda constatado y su carácter distintivo como marcas anteriores reposa sólo en su carácter distintivo *per se*, que se debe considerar normal.

Se desestima por tanto el motivo de impugnación formulado.

CUARTO.- Infracción de marca por riesgo de confusión. Infracción de los artículos 9-1-B) Y 14 RMC Y 34-2-B) LM .

Nautica Apparel Inc, funda también su recurso de apelación en la impugnación de la desestimación de su pretensión de infracción de las marcas **NAUTICA** por confusión - art 9-1-b) y 14 RMC y 4-2-b) y 41 LM - por el uso de NauticaStore como nombre de dominio y para distinguir un negocio de servicios relacionados con la navegación por la demandada.

Afirma que, por lo que hace a la comparación entre signos, yerra el Juez de instancia dado que en la comparación visual se ha de tener en cuenta el uso NAUTICASTORE en su forma NauticaStore que separa ambos vocablos con la mayúscula, sin que sea relevante su el contenido gráfico -párrafo 15 sentencia- porque solo está en alguna versión y en las otras, donde no está, la semejanza con **NAUTICA** es elevadísima.

Critica igualmente que la Sentencia haya prescindido de la comparación conceptual a pesar de lo argumentado por el apelante sobre el significado de NAUTICASTORE, y en particular que NAUTICASTORE significa "la tienda de la marca **NAUTICA**", habiéndose demostrado una tendencia -acreditada pericialmente por Sra. Aurelia y Evaristo - en las marcas notorias, principalmente de ropa y accesorios, de identificar sus establecimientos mediante marca + STORE, no siendo cierta la afirmación del perito de la demandada, Sres Romulo y Juan Pedro , de que STORE se use indistintamente para productos y servicios - pag 18 dictamen- pues se acredita -doc nº 61 demanda- que hay 1847 resultados de negocios relacionados con la venta y mantenimiento de embarcaciones que no utilizan STORE para indicar almacén o tienda y solo uno Efectos Navales El Store, como signo distintivo. Por otro lado, afirma el apelante, los peritos de los demandados no prueban más que registros de la OAMI que incluyen STORE, pero no prueban el uso del término STORE para distinguir servicios.

Reitera el carácter notorio de la marca **Nautica** y, en cuanto a la comparación de productos y servicios, dice el apelante que la amplia semejanza entre signos desde el punto de vista conceptual, unida a la asociación por los consumidores entre el término store y la venta de ropa, accesorios y complementos, hacen que la modesta semejanza aplicativa quede compensada por la amplia semejanza entre signos en aplicación de la teoría de la interdependencia.

Finalmente, por lo que hace al riesgo de confusión, considera el apelante que desde un punto de vista etimológico o conceptual el significado de la expresión NAUTICASTORE será vinculado por el consumidor a la marca notoria **NAUTICA**, más aún entre el público inglés. Además, se demostraría este riesgo en la negativa de la demandada a cambiar su signo por NAUTICALSTORE o por NAUTICASHOP.

QUINTO.- Posición del Tribunal.

Estando claramente definidos los signos a comparar -con un predominio del elemento denominativo **Nautica** en el caso del actor, en aquellos de sus signos que son mixtos- y por tanto, ciñendo la comparativa entre

Nautica versus NauticaStore

Y partiendo de que el mercado relevante es el territorio europeo, dado que las marcas de la actora son comunitarias y nacionales, debemos señalar, en cuanto a la comparativa de los signos, lo siguiente.

En primer lugar, en cuanto público destinatario y su nivel de atención hemos de hacer las siguientes indicaciones.

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Pero procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el caso que nos ocupa, los productos de la actora están sin duda dirigidos al público en general y los servicios a clientes consumidores que no requieren de un especial conocimiento. Sin embargo, los servicios que presta la demandada se dirige a un público mucho más reducido que suele tener un conocimiento específico de la materia **náutica** al estar relacionados aquellos servicios con esta actividad.

Hay por tanto algunas diferencias ya que si bien el público de los servicios del demandado es o puede ser consumidor de los productos de la actora, la relación inversa no necesariamente es idéntica. Y esto permitirá apuntalar adecuadamente el riesgo de confusión como veremos.

Desde un punto de vista gráfico ambos elementos, obviando el factor gráfico, presentan sin duda coincidencias relevantes pues el inicio del signo del demandado coincide íntegramente con el signo denominativo del actor. Sin embargo, difieren en que el signo del demandado es un signo más amplio denominativamente examinado, ya que se integra por una conjunción de fonemas, contruidos de manera asemántica, generando un conjunto

vocal inexistente tanto en el idioma castellano como en el inglés, lo que hace del conjunto del demandado un signo de fantasía, sin perjuicio de lo que diremos respecto de su examen conceptual.

En cualquier caso, hemos de tener en cuenta también que estamos ante signos relativamente cortos y por tanto más fáciles de memorizar por el público consumidor, de modo que estas diferencias cobran una especial relevancia. En efecto, cuando más corto es un signo, más fácil es que los consumidores lo recuerden y perciban en él sus diferentes elementos. De ahí que pequeñas diferencias que en un signo más largo podrían pasar más desapercibidas, sean tenidas en cuenta por los consumidores cuando se trata de signos relativamente cortos. Por lo tanto, la diferente combinación de letras hecha por el demandado, añadiendo a **Nautica** la palabra Store será percibida por el público relevante.

Podemos concluir que existe un grado de similitud baja-media, grado de similitud que se diluye mucho más si traemos a colación las gráficas, cuyas diferencias son absolutas.

Desde un punto de vista fonético, las diferencias resultan evidentes pues, coincidiendo los signos en sus tres primeras sílabas Nau-ti-ca, difieren en que el signo del demandado se configura con tres sílabas más S-to-re. Por tanto, hay que considerar que existe un grado bajo de similitud fonética.

El análisis de la comparativa conceptual requiere traer a colación algunas interesantes consideraciones el apelante en el frontispicio de su recurso.

Afirma que yerra la Sentencia de instancia al atribuir a la expresión NAUTICASTORE el significado de "tienda o almacén relativo a la navegación".

Afirma que **NAUTICA** se traduce al inglés como NAUTICAL y por tanto, NAUTICASTORE no puede significar tienda o almacén relativo a la navegación, pues en inglés sería NAUTICAL STORE o **NAUTICA** SHOP que de haberse adoptado por la demandada no hubiera habido conflicto, Precisamente, en relación a esto recuerda que en el interior del establecimiento de la demandada en Puerto Banús se hace constar bajo NAUTICASTORE la leyenda THE NAUTICAL SHOP OF PORT BANUS. Además, la demandada se vale principalmente del lenguaje inglés, en la página web por defecto y en la cartelería.

La prueba del perito flógoga Sra. Aurelia y Sr. Evaristo , recuerda el apelante, señalan que la palabra STORE se usa en el ámbito comercial y de marketing para establecimientos propios de marcas. -nike store, ferrari store, playstation store- y por tanto, concluye, NAUTICASTORE significa LA TIENDA DE LA MARCA **NAUTICA**, negándose que no obstante la opinión de los peritos de la demandada Don Romulo y Juan Pedro , que la palabra STORE sea utilizada indistintamente para productos y servicios. De hecho en España, dice el apelante, ninguno de los que compiten con la demandada usa STORE.

Sin embargo, no comparte el Tribunal tales apreciaciones, no desde luego para llegar a la conclusión que NauticaStore significa *La tienda de la marca **Nautica*** .

Lo cierto es que los signos objeto de comparación incluyen el elemento **Nautica** que carece de significado en castellano, pero que si se incorpora la tilde -**Náutica**- adquiere un significado concreto, en particular, como nombre, *ciencia o arte de navegar* y como adjetivo *perteneciente o relativo a la navegación* .

Y es lo cierto que el signo del demandado es más amplio que el del actor, pues anuda al término **Nautica** el término anglosajón Store que significa *tienda o almacén* , lo que resulta evocativo, para el consumidor español que conozca el sustantivo -y es sin duda conocido por un amplio sector de la población por su uso habitual en el comercio- de tienda dedicada al comercio o prestaciones relacionadas con la **náutica**.

También puede afirmarse esta misma conclusión desde la perspectiva del público anglosajón, ya que si bien el término exacto sería Nautical, el carácter evocativo que el mismo tiene en relación a los temas náuticos unidos a la palabra Store -tienda- llevarían a esa idéntica conclusión.

Por lo demás, lo ejemplos de marcas notorias vinculadas al sustantivo Store se presentan siempre como vocablos están separados y en todo caso, el consumidor en España, incluso el inglés, no necesariamente hace una interpretación lingüística desde un contexto comercial o de márketing necesariamente. Es más fácil atribuir un significado sugerido cuando la combinación de palabras es sugerente. Y en este caso lo es, incluso para el público inglés.

SEXTO.- En cuanto a la similitud aplicativa.

Afirma el apelante que existe, en la comparativa de productos y servicios una "modesta semejanza aplicativa", no explicando en qué consiste y no argumentando para rebatir las afirmaciones contenidas en la Sentencia de instancia.

Lo cierto es que no resulta acreditado que el demandado venda ningún producto de la naturaleza de los comercializados por la actora bajo sus marcas **NAUTICA** que es una marca de ropa y complementos básicamente y por tanto, aun en la hipótesis de ser notoria, sólo tendría sentido en el marco de sector del comercio, no en otros ámbitos, pues en absoluto consta que sea marca renombrada.

Un análisis de las listas de productos y servicios para los que las marcas de la actora están registradas - en el caso de las nacionales 676.431, para cosmética, perfumería y jabones y la 1.212.154 y la 1.212.155, para vestidos, calzado y sombrerería- pone de relieve que no son similares a los productos cubiertos por el signo impugnado, tampoco por el nombre comercial registrado por el demandado que, si se observa para qué está registrado, se constata que son para servicios y que estos son de venta al por mayor y venta al por menor de embarcaciones, atraques, material de pesca deportiva y efectos náuticos. equipos de automatización, (domótica) imagen y sonido, alquiler de embarcaciones y atraques y para trabajos de mecánica, carpintería y tapicería. instalación y reparación de equipos electrónicos, de telecomunicaciones y eléctricos en embarcaciones y yates.

Se trata por otro lado de servicios que son prestados por empresas especializadas en mecánica y construcción **náutica** que no se dedican a comercializar ropa y complementos.

Es evidente, en suma, que la comparativa, incluso con los servicios para los que las marcas comunitarias 5.177.399 y 7.081.391 de la actora están registradas -clase 35- pone de relieve que su naturaleza es diferente, no están en competencia ni son intercambiables, es decir, no pueden sustituirse los unos por los otros.

Por lo que hace a la complementariedad de productos y servicios, cabe señalar que los productos o servicios son complementarios si existe una estrecha relación entre ellos en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de modo que los clientes pueden pensar que la misma empresa es responsable de la producción de dichos productos o de la prestación de tales servicios (a este respecto véase igualmente la sentencia de 07/11/2003, T-85/02, 'CASTILLO'). Ésta fue la posición que se adoptó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 07/02/2006, T- 202/03, 'COMP USA'. Y en el caso, difícilmente ocurriría, pues la labor demostrada del actor es la prestación de servicios en materia de reparación y construcción de naves marítimas y sus complementos, y no la venta de ropa y complementos de moda.

SÉPTIMO.- Finalmente, en cuanto al riesgo de confusión, tan solo señalar que de los argumentos expuestos resulta evidente que no resultará para el consumidor pues la diferencia absoluta de los productos y servicios marcados con unos signos que, por lo demás, presentan diferencias, algunas importantes impide la consideración de este factor constitutivo también de la infracción.

Por otro lado es importante a estos efectos, tener en cuenta el canal de comercialización en tanto demostrativo en este caso, de aquellas diferencias.

En el párrafo 6 de la Sentencia se pone de relieve que los servicios que presta y los productos que vende la demandada están ubicados, limitados y concretados físicamente, a un área restringida al público en general, con radical separación de las líneas de comercialización de la demandante, de modo que resulta muy complejo afirmar que puede haber confusión por origen, por asociación o por vinculación empresarial cuando el establecimiento del demandado está restringido y por tanto, limitado, a un área cerrada para el público en general, separado de la zona comercial del puerto y, por tanto, extraordinariamente alejado del proyecto comercial que resulta de la multiplicación de establecimientos de la marca **NAUTICA**.

En conclusión, no se dan los presupuestos de la infracción marcaria por confusión. Los signos presentan disimilitudes en un marco de referencia de productos y servicios absolutamente diverso, todo lo cual impide, vía principio de interdependencia, construir el riesgo de confusión cuando, como se ha afirmado, el signo no es notorio ni, por tanto, puede proyectarse al margen del principio de especialidad.

OCTAVO.- Infracción del art 51 y 52 LM . La nulidad relativa y absoluta del nombre comercial nº 272.546 de la demandada.

La mercantil demandada tiene registrado en la OEPM, con número de concesión 272.546, el siguiente nombre comercial:

Este signo está registrado para los siguientes productos y servicios:

35: venta al por mayor y venta al por menor de embarcaciones, atraques, material de pesca deportiva y efectos náuticos, equipos de automatización, (domótica) imagen y sonido.

39: alquiler de embarcaciones y atraques.

37: trabajos de mecánica, carpintería y tapicería, instalación y reparación de equipos electrónicos, de telecomunicaciones y eléctricos en embarcaciones y yates.



Nulidad relativa

En la demanda se ha formulado también acción de nulidad del nombre comercial - art 91-1 LM - de la demandada por confusión con las marcas prioritarias y notorias de la demandante - art 52-1 , 6-1-b) y 8 LM -.

Tal acción ha sido desestimada en la instancia y se reitera dicha pretensión en el recurso de apelación.

Argumenta el apelante que se ha desestimado su pretensión de nulidad al considerarse que no hay riesgo de confusión ni notoriedad de las marcas de la actora.

Pero si lo hay, por lo dicho, y notoriedad. Luego debe estimarse la acción de nulidad, entendiendo que resulta irrelevante que el registro se otorgue para colores y el gráfico del barco pues ello no elimina el riesgo de confusión por asociación entre signos.

Posición del Tribunal.

El motivo se desestima.

Como se deduce del artículo 52-1 en relación a los artículos 6-1-b) y 8 de la Ley de Marcas , para que sea de aplicación la causa de nulidad se requiere de tres condiciones

- a) Los signos en conflicto deben ser idénticos o similares.
- b) La marca prioritaria ha de ser notoria
- c) Vulneración de la notoriedad: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo.

Pues bien, en cuanto a la comparativa de signo, no podemos sino remitirnos a lo que hemos expuesto al analizar la infracción marcaria y en particular, a la débil semejanza comparando los signos tal cual están inscritos, es decir, atendiendo a la gráfica del nombre comercial que acompaña al elemento denominativo.

Otro tanto hemos de hacer en cuanto a la negación del carácter de notorias de las marcas de la actora.

La consecuencia no puede ser otra que la de rechazar, por las razones expuestas, la pretensión de nulidad, ya que no hay incompatibilidad de derechos que se oponga a la supervivencia del nombre comercial registrado.

NOVENO.- Nulidad absoluta del registro del nombre comercial.

Finaliza el recurso de apelación la mercantil **Nautica** Apparel Inc solicitando, de forma subsidiaria, la nulidad del registro del el nombre comercial de la demandada por ser descriptivo - art 5-1-c) y 51-1-a) LM de los productos y servicios que presta el titular del signo, relativos al sector de las embarcaciones de recreo.

En la instancia se desestimó dicha pretensión sobre la base del elemento gráfico, criterio que disputa el apelante argumentando que el elemento gráfico no elimina el carácter descriptivo ni por tanto la causa de nulidad porque no aporta distintividad al conjunto.

A este respecto, en virtud del artículo 4 de la Ley de Marcas , el elemento determinante para que un signo que puede ser objeto de representación gráfica pueda constituir una marca consiste en su capacidad de distinguir los productos de una empresa de los de otra empresa. De ello se deduce, en particular, que el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 5, apartado 1 c) a saber, el carácter descriptivo del signo, respectivamente, sólo pueden apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro del signo [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001 , Taurus-Film/OAMI (Cine Action), T 135/99 , Rec. p. II 379, apartado 25, y Taurus-Film/OAMI (Cine Comedy), T 136/99, Rec. p. II 397, apartado 25, y la jurisprudencia citada].

Por consiguiente, la eventual existencia de los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 5, apartado 1, letra c), de la Ley de Marcas debe ser objeto de una apreciación concreta, tomando en consideración todos los hechos y circunstancias pertinentes, teniendo en cuenta, por un lado, los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y, por otro, la percepción de los interesados, que son los consumidores de dichos productos o servicios [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de junio de 2005 , Wilfer/OAMI (ROCKBASS), T 315/03 , Rec. p. II 1981, apartado 51, y la jurisprudencia citada, y de 13 de junio de 2007, IVG Immobilien/OAMI (I), T 441/05, Rec. p. II 1937, apartado 41; véase igualmente, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Henkel, C 218/01 , Rec. p. I 1725, apartados 50 y 51].

El artículo 5, apartado 1, letra c) persigue un objetivo de interés general que exige que todos puedan utilizar libremente los signos o indicaciones descriptivos de las características de los productos o servicios para los



cuales se haya solicitado el registro. Por lo tanto, esta disposición impide que tales signos o indicaciones se reserven a una única empresa debido a su registro como marca (véase la sentencia ROCKBASS, antes citada, apartado 50, y la jurisprudencia citada).

Además resulta de la jurisprudencia que una marca denominativa que sea descriptiva de las características de los productos o servicios, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra c) debe considerarse asimismo *a priori* como carente de carácter distintivo con respecto a esos mismo productos o servicios, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

En el caso de autos, el nombre comercial solicitado designa una empresa dedicada a un conjunto de servicios comprendidos en tres clases diferentes del Arreglo de Niza, y aunque el elemento denominativo del nombre "NauticaStore" hace referencia evocativa de la navegación, de lo relativo a la navegación, y en particular a una tienda dedicada a temas de la navegación, tal conceptualización, como el propio ámbito de lo relativo a la navegación es lo suficientemente amplio como para entenderlo descriptivo de determinados servicios vinculados al hecho de la navegación.

Dicho de otro modo, el elemento denominativo del nombre comercial no indica el contenido de dichos servicios, no es descriptivo con respecto a los mismos pues no hay un vínculo suficientemente directo y concreto entre el elemento denominativo y los servicios que presta el titular del nombre comercial bajo el mismo, tales como la venta al por mayor y venta al por menor de embarcaciones, atraques, material de pesca deportiva y efectos náuticos, equipos de automatización, (domótica) imagen y sonido, alquiler de embarcaciones o la ejecución de trabajos de mecánica, carpintería, tapicería, etc.

Añádase que, desde el punto de vista gráfico, estamos ante un signo mixto, con gráfico, y cuyo elemento denominativo es, objetivamente considerado, de fantasía y, por tanto, conceptualmente, meramente evocativo tal cual se ha explicado en esta Sentencia.

En conclusión, no es un signo descriptivo, tiene su propia distintividad y, por tanto, no es nulo.

DÉCIMO.- En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el recurso de apelación de la demandada, no cabe sino imponerlas a la parte apelante conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

UNDÉCIMO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ -, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación recurso entablado por la parte demandante, la mercantil **Nautica Apparel Inc**, representada en este Tribunal por el Procurador D^a. Francisca Caballero Caballero, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 28 de julio de 2011 , debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ -.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8^a abierta en la entidad Banesto, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.



PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ