



Roj: **SAP B 9253/2012 - ECLI:ES:APB:2012:9253**

Id Cendoj: **08019370152012100166**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **23/02/2012**

Nº de Recurso: **553/2011**

Nº de Resolución: **76/2012**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS GARRIDO ESPA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 3, 17-05-2011,
SAP B 9253/2012**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 553/2011-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 1119/2009

JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 76/12

Ilmos. Sres. Magistrados

MARTA RALLO AYEZCUREN

LUIS GARRIDO ESPA

JUAN F. GARNICA MARTÍN

En Barcelona a veintitrés de febrero de dos mil doce.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 1119/2009 ante el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, a instancia de MALDON CRYSTAL SALT COMPANY LIMITED, representada por la procuradora Carmen Fuentes Millán y asistida del letrado Tomás Andrade Boué, contra CONSERVAS DANI S.A.U., representada por la procuradora Araceli García Gómez y bajo la dirección de la letrada Mª. Del Mar Guix Vilanova, que penden ante esta Sala por razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la **sentencia** dictada por dicho Juzgado el día 17 de mayo de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "*FALLO: Estimando la demanda interpuesta por la representación en autos de la entidad mercantil MALDON CRYSTAL SALT Co. Ltd. se condena a la entidad mercantil CONSERVAS DANI S.A.U. y se declara la nulidad de la marca española nº 2.837.972, SALDON, titularidad de la demandada, condenando a la demandada a estar y pasar por la presente declaración, con expresa condena en costas a la parte demandada*".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada, que fue preparado y formalizado conforme a la vigente LEC. La parte actora presentó escrito de oposición.



TERCERO. Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 30 de noviembre.

Es ponente el Ilmo. Sr. LUIS GARRIDO ESPA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.1. MALDON CRYSTAL SALT COMPANY LIMITED, en su condición de titular de las marcas comunitarias nº 1.515.956 y nº 4.653.135, ambas denominativas, MALDON, ejercitó en su demanda la acción de nulidad prevista en el art. 52.1 de la Ley de Marcas 17/2001 respecto de la marca española posterior, denominativa, SALDON, titularidad de la demandada CONSERVAS DANI S.A.U., por incurrir en la prohibición relativa del art. 6.1.b) LM , es decir, por generar riesgo de confusión en el público, y, alternativa o cumulativamente, en el art. 8.1 LM , sobre la base de la alegada notoriedad de la marca inscrita MALDON para distinguir "condimentos y especias alimentarias, y en especial la sal".

2. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y declaró la nulidad de la referida marca posterior, SALDON, por aplicación del art. 8.1 LM , tras aceptar el carácter de marca notoria, para la sal, del signo prioritario MALDON y fundamentar que el grado de semejanza entre ambos signos es suficiente para justificar en este caso la prohibición de registro que establece dicho precepto en protección de las marcas notorias.

3. La parte demandada desarrolla en su recurso los siguientes argumentos para que esta decisión sea revocada y la demanda desestimada:

a) No es aplicable el art. 8.1 LM por no haberse acreditado que la marca MALDON sea notoria en el sentido de dicho precepto.

b) Aun si fuera aplicable el art. 8.1 LM , no existe suficiente grado de semejanza entre las marcas denominativas en conflicto (en el aspecto fonético). Añade que tampoco coinciden en su aplicación objetiva, es decir, en el tipo de productos para los que han sido solicitadas y concedidas.

Con este segundo argumento (b) debemos entender que también se está negando la existencia de riesgo de confusión, desde la perspectiva del art. 6.1.b) LM .

SEGUNDO. 1. El título que legitima a la actora para pedir la nulidad, por la causa de prohibición relativa que establecen los arts. 6.1.b) y 8.1 LM , es la titularidad de las siguientes marcas prioritarias, concedidas para distinguir los productos que indicamos seguidamente (también para otros de clase diferente del Nomenclátor Internacional, pero se invocan únicamente las clases que detallamos):

a) La marca comunitaria nº 1.515.956, denominativa, MALDON, solicitada el 18 de febrero de 2000 y concedido el registro el 18 de junio de 2001, para los siguientes productos de la clase 30 del Nomenclátor: "sal; sal marina; café; té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; sucedáneos del café; harinas y preparados a base de cereales; pan; pastelería y confitería; helados; miel; jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; mostaza; vinagre; salsas; especias; hielo; productos alimenticios comprendidos en la clase 30" .

b) La marca comunitaria nº 4.653.135, denominativa, MALDON, solicitada el 26 de septiembre de 2005 y concedido su registro el 4 de agosto de 2006, para los siguientes productos de la clase 30 del Nomenclátor: "pimienta; granos de pimienta; pimienta molida; salsa de pimiento; especias; especias molidas; arañuela cultivada con sabor a pimienta, anís, canela, clavo, curry, jengibre, azafrán, cúrcuma, ajo, alcaravea, comino, cayena, chile, hinojo, fenogreco, nuez moscada, garam masala, pimentón, vainilla, semilla de cilantro y cardamomo; marinados que contienen especias" .

2. La marca impugnada es la española nº 2.837.972 , denominativa, SALDON, solicitada el 18 de julio de 2008, concedida el 13 de enero de 2009 y publicada la concesión en el BOPI el 1 de febrero de 2009, para los siguientes productos de la clase 29: "conservas de pescado y marisco" , y de la clase 30: "salsas (condimentos) y especias" .

3. La actora invocó, como se ha dicho, el carácter de marca notoria para beneficiarse de la más amplia protección que a tales signos registrados confiere el art. 8 LM , precisando que el conocimiento notorio en el mercado de la marca MALDON se refiere a los "condimentos y especias alimentarias, y en especial sal" .

En prueba del conocimiento notorio de la marca aportaba con la demanda los siguientes documentos:

A) Sendas certificaciones de las Cámaras de Comercio de Madrid y de Barcelona emitidas en julio y septiembre de 2009, en las que se indica, como resultado de una encuesta a empresas del sector, que "la marca MALDON resulta notoriamente conocida, en el mercado de Madrid, para distinguir condimentos y especias alimenticias



y en especial sal" (Cámara de Madrid), o que "la marca MALDON goza de un grado de conocimiento suficiente dentro del sector de los condimentos y especias alimenticias, especialmente para la sal" (Cámara de Barcelona).

En fase de prueba, ambas Cámaras remitieron el expediente de consulta abierto a tal efecto, resultando los siguientes datos:

i) La Cámara de Comercio de Barcelona remitió una circular a 122 empresas del sector de "fabricación de otros productos de molinería", "comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en establecimientos con vendedor" y "en régimen de autoservicio o mixto", planteando si "la marca MALDON goza de un grado de conocimiento suficiente dentro del sector de los condimentos y especias alimenticias, especialmente para la sal". De las 122 empresas encuestadas contestaron sólo 14, de las que 13 de ellas respondieron afirmativamente y una en sentido negativo.

ii) La Cámara de Comercio de Madrid, planteando similar pregunta, remitió la encuesta a un total de 396 empresas radicadas en dicha provincia. De ellas contestaron afirmativamente 12 empresas, y en sentido negativo 6 empresas.

B) Facturas de venta de sal MALDON giradas contra el distribuidor en España (GUZMAN GASTRONOMÍA) entre 2001 y 2009 (documento 7).

C) Publicidad y promociones en medios de comunicación (documento 8); en este bloque documental destaca:

i) un artículo publicado en EL PAÍS NEGOCIOS (semanal, domingo) el 15 de julio de 2007 sobre la empresa británica productora de la sal MALDON, con entrevista al presidente de la compañía. El artículo-reportaje incluye el subtítulo "El grupo familiar británico triunfa en España de la mano de los grandes chefs". Leemos que el presidente de la compañía manifiesta que se trata de una empresa familiar, cuenta con 14 empleados, factura 10 millones de euros y rehúye la profesionalización; " *nunca hemos gastado dinero en promoción, ni hemos buscado distribuidores en el extranjero. La internacionalización simplemente sucedió*"; ... " *puede sonar extraño, pero somos más artesanos que empresarios, y queremos seguir siendo una empresa muy, muy familiar*".

Dice el reportaje, con referencia a la sal MALDON, que " *los cocineros que aparecen en la Guía Michelin se han encargado de darla a conocer en todo el mundo, y España no es una excepción: Adriá o el televisivo Silvio han sido, entre otros, los grandes embajadores de esta sal para llegar al gran público. España es el segundo país al que más exporta la firma inglesa: hasta 600.000 unidades -de 250 gramos- anuales a través de Guzmán Gastronomía, la empresa que distribuye el producto*".

ii) Un artículo publicado en el sitio web www.LA VANGUARDIA.ES el 13 de mayo de 2009, titulado " *El boom de la Sal MALDON llega a España*"; en el que se comentan las ventas de dicho producto en España (600.000 unidades anuales, de 250 gr. cada una), y que el chef español Isaac recomienda esta sal para condimentar determinados platos.

iii) Publicidad de la sal MALDON y de pimienta MALDON en diversas páginas de internet durante 2007; publicidad en EL PAÍS SEMANAL de 25 de marzo de 2007 dentro de un reportaje sobre tipos y marcas de sal; publicidad en una feria gastronómica en 2007; y promoción de la sal MALDON en un hotel de Barcelona por el chef Jesús Ángel .

TERCERO. 1. La primera cuestión que se plantea es si la marca prioritaria MALDON es una marca notoria en el sentido del art. 8.1 LM , que procede del art. 4.4.a) de la primera Directiva, 89/104/CEE, del Consejo , de 21 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuyo art. 4.2.d) se remite al art. 6 bis del Convenio de París para concretar la noción de marca "notoriamente conocida".

Si se reconoce la cualidad de marca notoria, el alcance de la causa de denegación del registro o de exclusión de él que configura el art. 8.1 LM , en contraste con la que establece el art. 6.1.b) LM , se amplía hasta el punto de que, prescindiendo de conceptos como el de *riesgo de confusión* y el de *especialidad* (protección limitada a los productos o servicios para los que ha sido concedida la marca), considera suficiente que el signo sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores, aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

El apartado 2 del mismo precepto define la marca notoria: " *A los efectos de esta Ley se entenderán por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos*

por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial".

Se trata, como venía manteniendo la doctrina, de un signo que ha sido objeto de un uso y difusión de intensidad y duración suficiente para obtener reconocimiento en el sector pertinente del público (consumidores del tipo de productos a los que se aplique la marca, personas que participan en los canales de distribución de ese tipo de productos o servicios, círculos comerciales interesados en esa clase de productos o servicios), como signo indicador del origen empresarial del producto o servicio.

2. Hay que precisar que esta causa de prohibición o de nulidad del registro requiere que la "notoriedad" de la *marca anterior* sea manifiesta a la fecha de la solicitud de la marca posterior. Así resulta, con claridad, del art. 4.2.d de la Directiva comunitaria ; del art. 6.2 LM , que ordena atender, para determinar la cualidad de marca anterior, a la fecha de *la solicitud objeto de examen* , esto es, de la solicitud de la marca posterior cuyo acceso registral vendría impedido por aquélla; y del art. 18.2 del Reglamento de Marcas (R.D. 687/2002), que exige que, si la causa de oposición al registro se basa en una marca registrada notoria o renombrada conforme a lo previsto en el art. 8 de la Ley, deben acompañarse al escrito de oposición las pruebas que acrediten el carácter notorio o renombrado de dichas marcas anteriores, con lo que resulta claro que la notoriedad debe probarse a la fecha de solicitud de la marca posterior.

Se trata de que opere ese factor relevante, la notoriedad, como causa que debió impedir el registro, siendo irrelevante a esos efectos la notoriedad alcanzada con posterioridad. Por ello, la fecha de referencia será no ya la de la publicación de la concesión de la marca posterior, ni por supuesto la fecha de presentación de la demanda de nulidad, sino la de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior, que es el momento en el que deben operar las prohibiciones relativas.

3. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha precisado algunas notas relevantes en torno al concepto y apreciación de la notoriedad:

La STJCE de 14 de septiembre de 1999 (asunto C-375/97 , General Motors c. Yplon, cuyos criterios reitera, entre otras, la STJCE 6 de octubre de 2009, C-301/07 , Pago International c. Tirolmilch) declara que:

a) El público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el interesado por esta marca, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, *podrá tratarse del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado* .

b) Ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2, de la Directiva permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido.

c) El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca.

d) En el examen de este requisito, el Juez nacional habrá de tomar en consideración todos los elementos pertinentes en autos, 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»;

y e) no puede exigirse que la notoriedad exista en «todo» el territorio del Estado miembro sino que basta con que exista en una parte sustancial de éste.

4. Por su parte, la Recomendación aprobada conjuntamente por las Asambleas de la Unión de Paris y de la OMPI en septiembre de 1999 propone en su art. 2.1º b) una serie de factores a tener en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro, entre los que cabe citar: «el grado de conocimiento o reconocimiento en el sector pertinente del público», «la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca», «la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca», «la duración y el alcance geográfico de cualquier registro o cualquier solicitud de registro de la marca en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca», «la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por las autoridades competentes» o «el valor asociado de la marca».

Añade que "los sectores pertinentes del público" comprenderán: (i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; (ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; y (iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca".



CUARTO. 1. La sentencia apelada terminó por apreciar que la marca MALDON, aplicada a la sal, era notoria en el sentido del art. 8.2 LM, si bien no en el sector general de los condimentos sino, dado que se trata de un tipo muy selecto de sal, en un circuito comercial reducido o restringido, que apuesta por elaboraciones culinarias de cierta calidad y que se vincula a un tipo de consumidor "más selecto". Considera a estos efectos la encuesta efectuada por las Cámaras, de la que resulta que conocen la marca los distribuidores que disponen de áreas de productos *gourmet* o con destino a consumidores que requieren ciertos estándares de calidad, y que la publicidad de la sal MALDON se ha realizado en circuitos y para destinatarios muy amplios.

2. Esta conclusión no deja de ser razonable a la vista de la prueba practicada sobre el conocimiento de la marca MALDON aplicada a la sal (respecto de otros productos, como la pimienta, no puede admitirse, ciertamente, la notoriedad). El Sr. Magistrado ha considerado que el sector pertinente del público al que se refiere el art. 8.2 LM no sería, en este caso, el *gran público* o la generalidad del público, sino un círculo reducido, selecto y reflexivo en la elaboración culinaria, por más que la publicidad realizada tenga vocación de llegar al público en general. Desde este punto de vista, la sal MALDON, recomendada por reconocidos profesionales de la gastronomía y restauración alimenticia, sería notoria o reconocida en "círculos especializados".

Esta valoración, como decimos, no es ilógica, y cuenta con soporte probatorio, pero entendemos que otra es la conclusión que se impone, desfavorable al reconocimiento de la notoriedad, a partir de la prueba practicada en relación con las exigencias del art. 8.1 LM interpretado de acuerdo con la doctrina del TJCE y la citada Recomendación conjunta de la OMPI sobre este particular.

3. No nos cabe duda, con apoyo en los elementos de prueba descritos, que la marca MALDON aplicada a la sal posee un elevado carácter distintivo y ha sido efectivamente usada en el mercado español a la fecha de la solicitud de la marca oponente (julio de 2008), hasta el punto de ser conocida en ciertos sectores del gran público, sin duda el más selecto en cuestión de elaboraciones culinarias, a lo que ha contribuido su difusión por parte de reconocidos profesionales de la gastronomía de calidad. Pero entendemos que, por el tipo de producto de que se trata (la sal), que es de uso generalizado y con presencia en todos los hogares, y por la naturaleza y difusión de la publicidad realizada, dirigida a captar el mayor segmento de mercado posible (y no sólo círculos exclusivos), el sector pertinente del público a considerar no ha de ser un círculo reducido, sino la generalidad del público, o por lo menos el más interesado en los condimentos culinarios. Y sobre el grado de conocimiento de la marca MALDON por este sector no se ha aportado ninguna prueba directa, como podía ser un estudio de mercado que incorpore un sondeo de opinión y conocimiento de la marca por parte de los consumidores reales y/o potenciales, lo cual habría sido muy útil, y seguramente necesario, para completar el análisis del sector pertinente, que obviamente engloba a los consumidores

No consideramos suficiente a estos efectos las encuestas realizadas por las Cámaras de Comercio de Madrid y Barcelona, limitada a esos mercados territoriales y obviando otros que podrían ampliar el dato del conocimiento de la marca asegurando así la exigencia de que ese conocimiento lo sea en "una parte sustancial del mercado español". Se limita, además, a los canales de distribución, y en este ámbito, si bien es cierto que la mayoría de las empresas encuestadas contestan afirmativamente a la pregunta, sorprende el escaso número de los que responden, en comparación con el número de encuestas remitidas.

No hay datos, de otro lado, de las inversiones en publicidad, que a la vista de las promociones documentadas en autos y de las manifestaciones del presidente de la compañía productora (véase el anterior fundamento segundo, apartado 3.C: " *nunca hemos gastado dinero en promoción, ni hemos buscado distribuidores en el extranjero...; somos más artesanos que empresarios...; queremos seguir siendo una empresa muy, muy familiar*" , decía el dueño de la compañía en julio de 2007), no parece que hayan sido importantes o de gran envergadura económica. Tampoco consta la cuota de mercado de la sal MALDON, y desconocemos la relevancia de la cantidad anual de producto distribuido en España (600.000 unidades, de 250 gramos cada una, a través de un único distribuidor) en contraste con otras marcas de sal.

Es significativa la valoración que hace la distribuidora Grupo IFA, con referencia a la sal MALDON: " *No está demasiado acreditada en la Comunidad de Madrid, a nivel general, al resultar un producto exclusivo y en cierto modo de alto de precio, si bien cuenta con una clientela especial y de alto nivel adquisitivo*" (f. 399).

La prueba practicada, en fin, no es suficiente para acreditar el carácter de marca notoria en el sentido del art. 8.2 LM, por lo que no cabe invocar la causa de nulidad que prevé su apartado 1.

Esta conclusión sitúa la controversia en el ámbito del art. 6.1.b) LM, en el cual, aunque la marca no sea notoriamente conocida de acuerdo con el art. 8.2 LM, debe reconocerse a la marca MALDON aplicada a la sal un elevado carácter distintivo, *per se*, y por lo conocida que resulta en esos círculos exclusivos o selectos del público y de los profesionales de la gastronomía.



QUINTO. No existiendo las circunstancias que tipifica la causa a) del art. 6.1 LM, esto es, identidad entre signos y productos, la causa de prohibición relativa del apartado b) requiere que entre la marca anterior y el signo posteriormente registrado exista identidad o semejanza, que los productos o servicios que designan sean idénticos o similares y que por ello exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación, es decir, la posibilidad o peligro objetivo de inducir a error al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios.

El riesgo de confusión es un concepto jurídico para cuya apreciación han sido dictadas por el TJCE diversas pautas (entre otras, en Sentencias de 11 de noviembre de 1997, *Sabel c. Puma*; de 28 de septiembre de 1998, *Canon c. MGM*; de 22 de junio de 1999, *Lloyd c. Klijsen*; de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club c. Matthew Reed*; de 20 de marzo de 2003, *LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S. A.*; de 10 de abril de 2008, *C-102/07, Adidas AG v. Adidas Benelux*, entre otras).

Ha señalado el TJCE, ante todo, que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación (art. 4.1.b de la Directiva 89/104/CEE), esto es, la suposición, equivocada, de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico. Así, la STJCE *asunto Canon* (ya citada) ha admitido que "constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b del apartado 1 del art. 4 de la Directiva-, el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente", aunque con la precisión de que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que sirve para delimitar el alcance de éste.

Mantiene el citado Tribunal que "las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor", y que las marcas notorias y las renombradas deben gozar de una protección reforzada. La STJCE de 22 de junio de 2000 (asunto C-425/98, *Marca Mode CV c. Adidas AG*) indica que "el renombre de la marca, cuando ha sido demostrado, constituye un elemento que, junto con otros, puede revestir cierta importancia. En este sentido, procede observar que aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón a su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia Canon)".

La existencia del riesgo de confusión (prosigue la doctrina del TJCE) debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes; depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado ["registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados".

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa".

Al valorar el grado de semejanza entre las marcas se ha de atender a los signos tal como han sido registrados y no sólo a la similitud fonética entre ellos, también a la semejanza gráfica y conceptual. Su apreciación ha de basarse "en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes", y en ese ejercicio será preciso atender a la percepción de un determinado patrón de consumidor (STJCE de 22 de junio de 1999): "el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate... el cual, normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y que se supone (26) es un consumidor normalmente informado y razonable atento y perspicaz" (STJCE de 16 de julio de 1998 -TJCE 1998\174-, C.210.96, Gut Springenheide-31).

SEXTO. 1. Si bien no existe plena identidad entre los signos en conflicto, sí es apreciable una acusada semejanza fonética (MALDON / SALDON) generada por la identidad de cuatro de las cinco letras que componen uno y otro signo (ambos meramente denominativos) y de la misma ubicación en el vocablo, que de por sí (MALDON), intrínsecamente, posee gran fuerza distintiva, como también por el grado de conocimiento alcanzado en el mercado a la fecha de solicitud del signo posterior, como se ha explicado con anterioridad por resultar del conjunto documental aportado a los autos (lo que induce a pensar que la elección del signo SALDON no es fruto de una casualidad). Ese elevado carácter distintivo otorga a la marca un mayor grado de protección frente a aproximaciones denominativas, y juega como factor de compensación a la hora de evaluar el requisito de la similitud entre los productos designados.

La semejanza es así mismo conceptual al evocar en la mente de consumidor el signo SALDON, si se aplica a la sal, una abreviatura de SAL MALDON.



La semejanza denominativa, unida a la cuasi-identidad o semejanza de los productos o servicios que designan, estimamos que tiene entidad suficiente, en impresión de conjunto, para inducir a confusión al público de los consumidores, bien porque puedan confundir una y otra marca o bien porque pueden entender, en ambos casos en apreciación objetiva, que sus productores pertenecen a una misma organización empresarial o entre ellos existe un vínculo jurídico o económico que autoriza a la aproximación denominativa y la justifica.

2. El otro aspecto de la cuestión es la semejanza de los productos. La marca prioritaria MALDON (nº 1.515.956) ampara, dentro de la clase 30, la sal, café salsas, especias y otros productos, así como (la nº 4.653.135) un amplio elenco de especias, en tanto que la marca posterior se ha solicitado y concedido para "*conservas de pescado y marisco*" (en la clase 29) y "*salsas (condimentos) y especias*" (en la clase 30).

La relación entre los productos que ampara la marca posterior, referidos a "*salsas (condimentos) y especias*", con los protegidos por la marca prioritaria es de género a especie: no cabe duda de que "*salsas, condimentos y especias*", en enunciación general, abarca o comprende la sal y otras especias alimentarias, por lo que aquí es apreciable la identidad de productos, o cuasi-identidad, lo que unido a la acusada semejanza entre los signos y el grado de conocimiento de la marca MALDON a la fecha de solicitud del registro de la marca posterior, facilita la estimación del riesgo de confusión requerido por la norma.

La similitud de los otros productos para los que ha sido registrada la marca SALDON, "*conservas de pescado y marisco*", con los amparados por las marcas prioritarias, es también apreciable.

Además de que opera aquí la compensación con la elevada semejanza de los signos, entre aquéllos productos y los que protegen las marcas prioritarias existe una relación general por tratarse de productos alimenticios, y otra más estrecha de complementariedad.

El TJCE, en su Sentencia de 28 de septiembre de 1998 (As. C-39/97, Canon Kabushiki c. Metro-Goldwyn Mayer, apartado 23) se refiere a esta cuestión al señalar que "*para apreciar la similitud entre los productos o servicios de que se trata procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios, y que incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario*".

Como criterio válido para valorar la semejanza cabe atender a la coincidencia de canales de comercialización o de distribución, pues la realidad del tráfico nos muestra que los productos que protegen las marcas prioritarias son de hecho vendidos en el mismo tipo de establecimientos en los que el público encuentra "*conservas de pescado y marisco*", y entra en la normalidad del comercio que quien se dedica a vender como minorista este último tipo de productos generalmente vende también aquellos otros.

Se añade así mismo el criterio del significado económico y la finalidad aplicativa de los productos o servicios confrontados, parámetros que, entre otras manifestaciones, incluyen la *complementariedad*, apreciable cuando el producto o servicio distinguido con uno de los signos tan sólo pueda ser utilizado conjuntamente con el otro producto o servicio comparado. En este sentido, la sal y las especias son complementarias de las "*conservas de pescado y marisco*", porque generalmente estos alimentos incorporan aquéllas. Esta accesoriadad o complementariedad puede inducir al consumidor medio a creer, por ser usual en el mercado, que dichos productos tienen un mismo origen empresarial o que proceden de fabricantes vinculados por algún tipo de concierto económico, porque en la realidad del mercado es normal o frecuente que así sea.

3. Apreciada, en suma, de un lado, una acusada semejanza entre los signos, en los términos expuestos, y, de otro, una identidad aplicativa en un caso, y la suficiente similitud de los productos en otro, en el escenario del elevado carácter distintivo de la marca prioritaria, debe ser estimado el riesgo de confusión a que se refiere el art. 6.1.b) LM y confirmada la decisión de nulidad de la marca posterior.

SÉPTIMO. Desestimado el recurso, deben imponerse las costas a la parte apelante (art. 398.1 LEC en relación con el 394.1).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de CONSERVAS DANI S.A.U. contra la sentencia dictada en fecha 17 de mayo de 2011, que confirmamos, con imposición de costas al apelante.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.



Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ