



Roj: **SAP M 985/2013 - ECLI:ES:APM:2013:985**

Id Cendoj: **28079370282013100018**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **01/02/2013**

Nº de Recurso: **606/2011**

Nº de Resolución: **29/2013**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Madrid, núm. 6, 06-03-2011,
SAP M 985/2013**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00029/2013

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

2t6

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN: 606/11.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 1392/07

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.

Parte apelante: "VALDELUZ, S.A."

Procurador: Doña Sandra Osorio Alonso.

Letrado: Doña Mónica Sevil Mezquida.

Parte apelada: "REYAL URBIS, S.A."

Procurador: Don Fernando Bermúdez de Castro Rosillo.

Letrado: Don Luis Rey Aguilar.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

SENTENCIA Nº 29/13

En Madrid, a uno de febrero de dos mil trece.



En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 606/2011, interpuesto contra la sentencia de fecha 6 de marzo de 2011, dictada en el juicio ordinario núm. 1392/07 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante la entidad "VALDELUZ, S.A."; y, como apelada, la mercantil "REYAL URBIS, S.A.", ambas representadas y defendidas por los profesionales antes reseñados.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la entidad "VALDELUZ, S.A." contra las mercantiles "REYAL URBIS, S.A." y "LAS DEHESAS DE GUADALAJARA, S.L.", en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, solicitaba se dictase sentencia por la que se declarase:

"- La nulidad de las **marcas** denominativas gráficas "VALDELUZ", nº 2417459 (en clase nomenclátor 42) y nº 2533269 (en clases nomenclátor 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 45) y la **marca** denominativa gráfica "CIUDAD VALDELUZ", nº 2645836 (en las clases nomenclátor 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45), por ser incompatibles con la **marca** nº 2415629 "CENTRO GERIÁTRICO VALDELUZ"

Y, como consecuencia de lo anterior,

a) Que se condene a las demandadas LAS DEHESAS DE GUADALAJARA, S.L. y REYAL URBIS, S.A. a estar y pasar por la declaración anterior y, en consecuencia, a cancelar la inscripción de las **marcas** denominativas gráficas "VALDELUZ", nº 2417459 (en clase nomenclátor 42) y nº 2533269 (en clases nomenclátor 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 45) y la **marca** denominativa gráfica "CIUDAD VALDELUZ", nº 2645836 (en las clases nomenclátor 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45), en la Oficina Española de Patentes y **Marcas**.

b) A las costas del presente procedimiento".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid dictó sentencia, con fecha 6 de marzo de 2011 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que desestimando la demanda interpuesta a instancia de la entidad VALDELUZ, S.A., representada por la Procuradora Sra. Osorio Alonso y asistida del Letrado Dña. Beatriz Patiño Alves; contra REYAL URBIS, S.A., representadas por el Procurador Sr. Bermúdez de Castro y asistida del Letrado D. Luis Rey Aguilar, en su calidad de sociedad absorbente de la mercantil LAS DEHESAS DE GUADALAJARA, S.L. y en su calidad de sociedad fusionada con la mercantil CONSTRUCCIONES REYAL, S.A.U.; debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas; con expresa imposición de las costas a la parte actora".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandante se interpuso recurso de apelación al que se opuso la parte demandada, que admitido por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 31 de enero de 2013.

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

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la demanda origen de las presentes actuaciones la parte actora, la mercantil "VALDELUZ, S.A.", formuló demanda contra la entidad "LAS DEHESAS DE GUADALAJARA, S.L.", como titular registral de las **marcas** mixtas "VALDELUZ", nº 2417459 (clase 42) y 2533269 (clases 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 45) y contra la entidad "REYAL URBIS, S.A.", como titular registral de la **marca** mixta "CIUDAD VALDELUZ", nº 2645836 (clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45), interesando la nulidad de los referidos registros marcarios para los servicios designados en las clases indicadas al haberse solicitado de mala fe, ejercitando también la acción de nulidad relativa con fundamento en el artículo 52.1 de la Ley de **Marcas** en relación con los artículos 6.1.b y 8.1 de dicho texto legal .

La sentencia recaída en primera instancia desestima la acción de nulidad absoluta -que entiende efectivamente ejercitada en la demanda a pesar de ponerlo en duda la parte demandada a la vista del tenor literal del suplico de la demanda y de la falta de cita del artículo 51.1.b de la Ley de **Marcas** - por considerar que las demandadas



no habían solicitado sus **marcas** de mala fe al no resultar acreditado que al tiempo de la solicitud conocieran el registro y uso la **marca** de la actora.

Asimismo, tras rechazar la prescripción por tolerancia invocada por las demandadas respecto de la **marca** nº 2417459 (clase 42) y negar el carácter notorio de la **marca** de la demandante, desestima la acción de nulidad relativa porque la demandante usa la **marca** para distinguir residencias geriátricas mientras que las demandadas vienen haciendo uso del signo VALDELUZ como parte de una **marca** mixta para identificar sus actividades de promoción, construcción, edificación, venta y gestión de un proyecto urbanístico sito en Guadalajara, de lo que concluye: ". que la ausencia de semejanza entre los servicios identificados con aquellos signos es bastante para impedir la aplicación del principio de especialidad marcario, en cuanto la actora no ha acreditado ni probado que la demandada haya instalado e identificado con aquel signo una residencia geriátrica dentro del complejo urbanístico desarrollado por ésta".

Contra la sentencia se alza la parte demandante que interesa su revocación y la estimación de la demanda pero ya sólo con fundamento en la nulidad relativa de las **marcas** de las demandadas con apoyo de los artículos 6, 8 y 52.1. de la Ley de **Marcas**.

La parte actora se opone al recurso de apelación interesando la confirmación de la sentencia apelada.

Aun cuando la demanda se dirigió contra las entidades "LAS DEHESAS DE GUADALAJARA, S.L." y "REYAL URBIS, S.A.", ya antes de su interposición (29 de junio de 2007), la mercantil "LAS DEHESAS DE GUADALAJARA, S.L." había sido absorbida por la entidad "CONSTRUCCIONES REYAL, S.A.U." (2 de diciembre de 2006) y ésta, a su vez, absorbió a la entidad "INMOBILIARIA URBIS, S.A." y modificó su denominación social por la de "REYAL URBIS, S.A." (1 de junio de 2007) tal y como resulta del documento nº 2 de la contestación a la demanda, por lo que en lo sucesivo se aludirá exclusivamente a esta última entidad como demandada.

SEGUNDO.- Para la adecuada resolución del recurso de apelación conviene tener en cuenta los siguientes hechos que se estiman probados:

1.- La entidad demandante se constituyó en el año 1982 con la denominación "REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS DE ELEVADA FIDELIDAD, S.A.", denominación que fue modificada en el año 1991 por la de "VALDELUZ, S.A." (documentos nº 2 y 3 de la demanda), dedicándose, conforme a una de las actividades de su objeto social, a la explotación de residencias geriátricas.

2.- La demandante es titular de la **marca** española nº 2415629, denominativa con gráfico, CENTRO GERIÁTRICO VALDELUZ, en la clase 42 del nomenclátor internacional para distinguir los servicios de residencia geriátrica. La **marca** fue solicitada el 18 de julio de 2001 y concedida el día 20 de febrero de 2002 (documento nº 5 de la contestación y 6 de la demanda).

Su representación gráfica es la siguiente:

(CONSTA GRAFICO)

3.- Al tiempo de la interposición de la demanda (29 de junio de 2007) la actora explotaba cuatro residencias geriátricas ubicadas en las localidades de Alcorcón, Madrid (barrio de Carabanchel), Torreldones y El Escorial, cuyas exactas fechas de apertura no consta, si bien la de Alcorcón ya estaba abierta antes del 26 de enero de 1998, al parecer, desde el año 1993, y la de Madrid en el año 2004, distinguiendo los servicios prestados con la **marca** antes reseñada (folios 290 a 294).

4.- La entidad demandada es titular de los siguientes registros marcarios:

4.1. **marca** española nº 2417459, denominativa con gráfico, VALDELUZ, en la clase 42 del nomenclátor internacional para distinguir los servicios de: hoteles; bares; restaurantes; cafeterías; camping; clínicas; sanatorios; casas de reposo; peluquerías y salones de belleza; trabajos y peritaciones de ingeniería y arquitectura; prospecciones geológicas, funerarias y servicios de jardinería. La **marca** fue solicitada el día 26 de julio de 2001 (tan sólo ocho días después de la de la demandante) y concedida el día 20 de mayo de 2002 (documento nº 14 de contestación a la demanda).

Su representación gráfica es la siguiente:

(CONSTA GRAFICO)

4.2. **marca** española nº 2533269, denominativa con gráfico, VALDELUZ, en las clases 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 45 del nomenclátor internacional y, concretamente, en clase 42 para distinguir los siguientes servicios: científicos y tecnológicos; investigación y desarrollo; análisis y diseño industrial; concepción y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador; y servicios jurídicos. La **marca** fue solicitada el día 28 de marzo de 2003 y concedida el día 1 de septiembre de 2003 (documento nº 14 de contestación a la demanda).



Su representación gráfica es la siguiente:

(CONSTA FIGURA)

4.3. **marca** española nº 2645836, denominativa con gráfico, CIUDAD VALDELUZ, registrada en todas y cada una de las clases del nomenclátor internacional y, concretamente, en la clase 42 para distinguir los siguientes servicios: científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; y servicios jurídicos. La **marca** fue solicitada el día 11 de abril de 2005 y concedida el día 8 de agosto de 2005 (documento nº 14 de contestación a la demanda).

Su representación gráfica es la siguiente:

(CONSTA FIGURA)

TERCERO.- La adecuada resolución del recurso de apelación exige determinar, en primer lugar, si la **marca** de la demandante, ahora apelante, merece la consideración de **marca** notoria, porque de serlo su ámbito protección se extendería, en lo que aquí interesa, en un doble sentido: a) permitiría la nulidad de signos idénticos o similares más allá del principio de especialidad, esto es, para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por la **marca** notoria, extendiéndose a productos o servicios tanto más diferentes cuanto mayor sea el conocimiento de la **marca** notoria en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados; y b) no sería necesario que concurriera riesgo de confusión o asociación sino que bastaría que el grado de similitud entre el signo y la **marca** notoria tenga por efecto que el público pertinente estableciera un vínculo o conexión entre el signo y la **marca** y, además, que concurriera alguna de las circunstancias específicas de protección, esto es, aprovechamiento indebido o menoscabo de carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la **marca** registrada, todo ello en los términos de las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01, Adidas-Salomon y Adidas Benelux (pronunciada en interpretación del artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de **marcas**) y sentencia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, Intel, en aplicación del artículo 4.4.a de la Directiva, indicando ésta que la interpretación que efectuó el Tribunal en la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva (ius prohibendi), resulta igualmente aplicable al artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva (nulidad relativa de registro), preceptos traspuestos por los artículos 34.2.c y 8 de la Ley de **Marcas**.

La sentencia apelada rechaza el carácter notorio de la **marca** de la demandante, conclusión que comparte el tribunal por las razones que se expondrán, aun cuando aquella haya tomado de la propia demanda, erróneamente, la cifra de negocio de la demandante, importe que no se correspondía con el que figura en las propias cuentas acompañadas a la demanda, sin apercibirse el juzgador de que el error había sido subsanado por la parte actora en trámite de audiencia previa.

En todo caso, la parte actora no ha acreditado que su **marca** fuera notoria al tiempo de la solicitud de las **marcas** impugnadas.

Conforme al artículo 8.2 de la Ley de **Marcas**, se entiende por **marca** notoria la 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**.

El Tribunal General en su sentencia de fecha 27 de septiembre de 2012 (apartado 58) indica respecto de la notoriedad que: ". según la jurisprudencia, para cumplir el requisito de la notoriedad, una **marca** debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios cubiertos por ella. Al examinar dicho requisito se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado poseída por la **marca** anterior, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, no exigiéndose que dicha **marca** sea conocida por un porcentaje determinado del público así definido ni que su notoriedad alcance a todo el territorio del que se trate, bastando con que exista en una parte sustancial de éste (véanse, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, apartados 26 y 27; las sentencias del Tribunal General de 13 de diciembre de 2004, El Corte Inglés/OAMI - Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Rec. p. II-4297, apartado 67, y de 10 de mayo de 2007, Antartica/OAMI - Nasdaq Stock Market (nasdaq), T-47/06, no publicada en la Recopilación, apartado 46)".

En el supuesto de autos el sector pertinente del público, por lo que respecta a los consumidores finales o potenciales de los servicios de que se trata, no sólo son los ancianos que ingresan en la residencia sino especialmente y, en general, las personas mayores de edad que por vínculos familiares tienen a su cargo a los ancianos, pues normalmente corresponde a aquéllas la localización, selección y realización de las gestiones



necesarias para ingresar a sus familiares en las residencias geriátricas que consideren más adecuadas a sus necesidades.

Al tiempo de la solicitud de las **marcas** 2417459 (26 de julio de 2001) y 2533269 (28 de marzo de 2003), la demandante tan solo explotaba un centro en una localidad periférica de la Comunidad de Madrid (Alcorcón).

Los ingresos de explotación de la entidad demandante a 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002 fueron, respectivamente, 2.231.224,40 euros y 2.334712,69 euros (folio 148), cifras que sin término comparativo nada indican sobre su presencia en el sector, desconociéndose su cuota de mercado incluso en el ámbito territorial en el que desarrollaba su actividad. Tampoco se antoja como especialmente relevante la cifra alcanzada si consideramos el elevado coste que supone, como es notorio, la estancia de una persona en una residencia geriátrica.

Tampoco consta un especial esfuerzo publicitario, por el contrario, resulta inexistente, limitándose la demandante a aportar unos folletos cuya finalidad es la de facilitar información a las personas que acuden al propio establecimiento y, en todo caso, no consta la distribución que de los mismos haya podido hacer la parte actora, lo que es igualmente predicable del vídeo y DVD aportados con la demanda.

Las inserciones publicitarias en las páginas amarillas de telefónica, además de ser posteriores al registro de todas las **marcas** en litigio, al contratarse en el año 2006 (folios 301 a 305), no implican tampoco una especial difusión ni, como es obvio, determina el carácter notorio de las **marcas** así publicitadas.

Por otro lado, que el año 1998 el centro de Alcorcón obtuviera el certificado de Registro de Empresa AENOR (documento nº 5 de la demanda) sólo justifica que dicho centro cumplía las exigencias de la Norma Española UNE-EN.ISO 9001:2000 sobre sistemas de gestión de calidad, que nada aporta sobre el conocimiento en el mercado de la **marca** por el sector pertinente del público.

En esencia, los razonamientos anteriores son extrapolables al examen de notoriedad de la **marca** de la demandante al tiempo de la solicitud de registro de la tercera de las **marcas** de la demandada, la nº 2645836 (11 de abril de 2005). Que en esa fecha ya estuviera abierto otro centro, el de Madrid, y que los ingresos de explotación de la demandante en el ejercicio 2004 se elevaran a 3.733081,57 euros (folio 182), en nada modifica las anteriores conclusiones sobre la falta de notoriedad de **marca** de la actora.

Tampoco se considera relevante que este segundo centro junto con el de Alcorcón obtuvieran en diciembre de 2004 la licencia de uso de la **marca** de garantía Madrid Excelente (documento nº 5 de la demanda), que se otorga tras acreditar el cumplimiento de determinados requisitos de calidad y excelencia, cuyo exacto contenido no consta y, en todo caso, no determina un determinado grado de conocimiento de la **marca** en los sectores pertinentes, lo que es aplicable al certificado AENOR concedido a este segundo centro con fecha 11 de octubre de 2005 (documento nº 5 de la demanda), en todo caso, con posterioridad a la solicitud de registro de las **marcas** cuestionadas.

Por último indicar, que la sentencia apelada no exige para apreciar la notoriedad de la **marca** que deba serlo en todo el territorio nacional, pues puede bastar que lo sea en una parte sustancial del mismo (véanse las sentencias antes reseñadas y la sentencia del Tribunal de Justicia de de 22 de noviembre de 2007, C-328/06 , Ceferino y Ezequias a propósito de la interpretación del artículo 4.2.d de la Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de **marca**), sino que, de conformidad al artículo 8.2 de la Ley de **Marcas** , toma en consideración para su valoración que la **marca** de la demandante sólo es explotada en el ámbito de la Comunidad de Madrid y habría que añadir que, al tiempo de la solicitud de las dos primeras **marcas** por la demandada, exclusivamente en la localidad de Alcorcón, lo que evidencia el muy reducido ámbito territorial del uso de la **marca** al tiempo de aquellas solicitudes, que se había extendido a la ciudad de Madrid cuando se solicitó la tercera, lo que no impide negar el carácter notorio del signo al no resultar acreditado que fuera generalmente conocido por los sectores pertinentes del público al que se destinan los servicios de residencia geriátrica y que no cabe deducir del sólo hecho de la antigüedad en la utilización del signo.

CUARTO.- Rechazado por la sentencia apelada el carácter notorio de la **marca** de la demandante, la resolución desestima la pretensión de nulidad relativa con fundamento en los artículos 6.b y 52.1 de la Ley de **Marcas** porque la demandante usa la **marca** para distinguir residencias geriátricas mientras que la demandada viene haciendo uso del signo VALDELUZ como parte de una **marca** mixta para identificar sus actividades de promoción, construcción, edificación, venta y gestión de un proyecto urbanístico sito en Guadalajara sin que haya distinguido con el signo ninguna residencia geriátrica, lo que determina, a juicio del juzgador, la falta de similitud aplicativa.

La razón que determina la desestimación de la demanda en este punto no es acertada porque la comparación de los productos o servicios, cuando se ejercita la acción de nulidad de registro, debe hacerse atendiendo a los



concretos productos o servicios para los que han sido concedidas las respectivas **marcas** con independencia de los productos o servicios que materialmente puedan marcar con el signo las respectivas partes. Esto es, se trata de un juicio normativo en el que deben compararse, de un lado, los signos registrados y, de otro, los productos y servicios para los que aquellos signos han sido objeto de registro, con independencia de su concreto uso por el titular, a fin de determinar si existe riesgo de confusión, riesgo que incluye el de asociación.

El artículo 52.1 de la Ley de **Marcas** permite declarar la nulidad del registro de una **marca** cuando contravenga, entre otros supuestos, lo previsto en su artículo 6.

Por su parte el apartado 1.b del artículo 6 de la Ley de **Marcas** señala que: "... No podrán registrarse como **marcas** los signos:..b) Que, por ser idénticos o semejantes a una **marca** anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la **marca** anterior."

La nulidad relativa prevista en el precepto transcrito exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

- 1) identidad de signos y similitud de productos o servicios o, en su caso;
- 2) similitud de signos e identidad de productos o servicios o, en su caso;
- 3) similitud de signos y similitud de productos y servicios; y
- 4) riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación.

En el supuesto enjuiciado, en la propia demanda se circunscribe el riesgo de confusión en aplicación del artículo 6.1.b de la Ley de **Marcas** a los servicios de la clase 42, tal y como expresamente se indica su página 33, basándose la nulidad de las **marcas** de la demandada, respecto de los servicios incluidos en las demás clases del nomenclátor (35 a 45), en el carácter notorio de su **marca**, lo que le permitiría eludir el principio de especialidad y así se expresa en las páginas 36 y 37 de la demanda.

Sin perjuicio de que tal criterio sea o no acertado, en esos términos quedó configurada la litis sin que puedan alterarse en segunda instancia por imperativo del artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En realidad, la inclusión de un producto o servicio en una determinada clase del nomenclátor sólo es un factor secundario y debe atenderse a los concretos productos o servicios protegidos por las **marcas** enfrentadas. En este sentido, el artículo 3.4 del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas**, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio establece: "La clasificación de productos y servicios sólo tiene un alcance administrativo, de tal manera que no podrán considerarse similares entre sí productos o servicios diversos por el hecho de que figuren en la misma clase de la Clasificación Internacional, ni disímiles porque aparezcan clasificados en diferente clase".

Precisado lo anterior, no es necesario efectuar especiales esfuerzos argumentativos para rechazar la nulidad de las **marcas** 2533269 y 2645836, pues con independencia de la mayor o menor similitud de dichos signos y el de la demandante como consecuencia de la común inclusión del término VALDELUZ -similitud muy relativa, desde luego, respecto de la segunda de las **marcas** cuya parte denominativa es CIUDAD VALDELUZ-, la radical falta de semejanza en los servicios para los que fueron concedidas las **marcas** de la demandada en clase 42 elude todo tipo de confusión, sin que la protección de la **marca** de la actora pueda rebasar el principio de especialidad.

La **marca** nº 2533269 fue concedida para distinguir los siguientes servicios en clase 42: servicios científicos y tecnológicos; investigación y desarrollo; análisis y diseño industrial; concepción y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador; y servicios jurídicos.

Por su parte la nº 2645836 fue concedida para distinguir los siguientes servicios en clase 42: servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; y servicios jurídicos.

Dichos servicios no guardan la menor similitud con las residencias geriátricas que es el único servicio para el que está registrada la **marca** de la demandante.

Lo cierto es que no se comprende muy bien la amplitud de la pretensión de la demandante, ni aun cuando su **marca** fuera notoria porque ni en este caso podrían anularse las de la demandada para los servicios indicados e incluso para la inmensa mayoría de los incluidos en otras clases, como la horticultura, silvicultura, telecomunicaciones, transporte o embalaje, por poner sólo algunos ejemplos.

Aun cuando, como ya hemos indicado, la demanda circunscribió la nulidad relativa en aplicación del artículo 6.1.b a los servicios de la clase 42, no es de recibo extender indiscriminadamente la nulidad a cualesquiera otros servicios incluidos en las demás clases del nomenclátor, como parece que se pretende en el recurso,



aun cuando se invoque el carácter notorio de la **marca**, sin alegar siquiera la razón por la que a juicio de la demandante y ahora apelante dichos servicios son similares o deben quedar afectados por la nulidad con base en la notoriedad, obligando a la parte y luego al órgano judicial a razonar sobre la mayor o menor similitud de múltiples servicios comparados con el de residencia geriátrica sin saber la razón por la que la apelante considera que son similares o debía declararse la nulidad, aunque no lo fueran, por razón de la notoriedad de la **marca** de la actora.

QUINTO.- La cuestión queda ya reducida a la nulidad de la **marca** 2417459 registrada para proteger los siguientes servicios incluidos en la clase 42: hoteles; bares; restaurantes; cafeterías; camping; clínicas; sanatorios; casas de reposo; peluquerías y salones de belleza; trabajos y peritaciones de ingeniería y arquitectura; prospecciones geológicas, funerarias y servicios de jardinería.

Como ya hemos reiterado la **marca** de la demandante está registrada exclusivamente para los servicios de residencias geriátricas que también estaban incluidos en la clase 42.

Recordemos ahora la representación gráfica de los signos enfrentados:

(CONSTAN FIGURAS)

A falta de identidad aplicativa y de los signos, lo que no parece exigir más explicaciones que su mera afirmación a la vista de los signos y de los servicios protegidos, debe analizarse si concurre similitud en los signos y en los servicios generadora de confusión o, al menos, de asociación.

Por lo que respecta a la comparación de los signos en conflicto, es preciso recordar que, conforme a la jurisprudencia comunitaria, la apreciación global del riesgo de confusión, en lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los antedichos signos, debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

La percepción de las **marcas** que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una **marca** como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C 334/05 P, Rec. p. I 4529, apartado 35 y la jurisprudencia citada).

Debe tenerse en cuenta que dado que la **marca** registrada por la demandante distingue residencias geriátricas, como ya se ha apuntado, el público pertinente no sólo serán los ancianos que ingresan en la residencia sino, especialmente, las personas que por vínculos familiares tienen a aquéllos a su cargo, pues normalmente asumen la localización, selección y realización de las gestiones necesarias para ingresar a sus familiares en las residencias geriátricas, público que debe considerarse normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz e incluso, en este caso, especialmente atento e informado en atención al objeto del servicio y precio del mismo.

La sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur/Koipe, asunto C 498/07 P, señala en su apartado 60 que la apreciación de la similitud entre dos **marcas** no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una **marca** compuesta y a compararlo con otra **marca**. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las **marcas** en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (véanse, en este sentido, el auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C 3/03 P, apartado 32, y las sentencias de 6 de octubre de 2005, Medion, C 120/04, apartado 29, y 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C 334/05 P, apartado 41). Añadiendo aquella en los apartados 61 a 63 que en el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos **marcas** no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una **marca** compuesta y a compararlo con otra **marca**. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las **marcas** en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (véanse, en este sentido, el auto Matratzen Concord/OAMI, antes citado, apartado 32, y las sentencias, antes citadas, Medion, apartado 29, y OAMI/Shaker, apartado 41). A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado también que, según reiterada jurisprudencia, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una **marca** compleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la **marca** resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias OAMI/Shaker, antes citada, apartados 41 y 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C 193/06 P, apartados 42 y 43, y jurisprudencia citada).

Por lo que atañe a la comparación visual debe señalarse que, en el supuesto enjuiciado, el común término VALDELUZ es el dominante en ambos signos por ser su parte denominativa más destacada que capta inmediatamente la atención de quien observa los signos.

Aunque para valorar la impresión visual de los signos enfrentados no puede prescindirse del elemento adicional incluido en el signo de la demandante consistente en la expresión "Centro Geriátrico", lo cierto es que no siendo su influencia insignificante a estos efectos, carece de la trascendencia necesaria para eludir la semejanza entre los signos desde el punto de vista visual dada su falta de carácter distintivo. Tampoco tiene especial relieve la parte gráfica de los signos que, además, en ambos evoca motivos naturales, un árbol y un sol en la de la actora y nieves y pájaros sobre formas rectangulares en la de la demandada.

En consecuencia, desde el punto de vista visual los signos enfrentados presentan ciertas similitudes que aproximan la impresión global que los signos producen en el público.

En segundo lugar, por lo que respecta a la comparación fonética, dado que para referirse a ambos signos el público relevante se referirá a VALDELUZ, los signos resultan idénticos desde el punto de vista fonético al prescindirse de la expresión "Centro Geriátrico" del signo de la demandante por su carácter genérico.

En cuanto a la comparación conceptual de los signos en conflicto, o bien el público relevante no dará significado a la palabra VALDELUZ o le evocará la expresión "valle de la luz", por lo que desde el punto de vista conceptual también cabe hablar de identidad.

De todo lo anterior se desprende que entre los signos de que se trata existen diferencias pero también similitudes a nivel visual e identidad fonética y conceptual, por lo que cabe concluir que existe similitud entre los signos enfrentados.

Desde el punto de vista aplicativo no se aprecia similitud entre los servicios consistentes en residencia geriátrica y los servicios de hoteles, bares, restaurantes, cafeterías, camping, peluquerías, salones de belleza, trabajos y peritaciones de ingeniería y arquitectura, prospecciones geológicas, funerarias y servicios de jardinería. Tampoco en la demanda se ofrece razón alguna para apreciar la similitud de dichos servicios con el de residencias geriátricas.

Es más, la propia actora sólo subraya (dicho literalmente) la similitud con referencia a los servicios de clínicas, sanatorios y casas de reposo.

El tribunal considera que sí concurre cierta similitud aplicativa entre un centro geriátrico, de un lado, y las clínicas, sanatorios y casas de reposo, de otro, siendo común a todos ellos el carácter asistencial y, concretamente, de ancianos en los centros geriátricos; de enfermos, en los sanatorios y clínicas; e incluso de personas sanas o enfermas, en las casas de reposo, expresión en completo desuso y que podría abarcar desde balnearios, hasta antiguas residencias para tísicos, o incluso, eufemísticamente, residencias para enfermos psiquiátricos o ancianos.

Además, en las residencias geriátricas y como servicios propios se prestan determinados servicios sanitarios básicos como control médico, de enfermería y farmacológico, lo que constituye un hecho notorio y, además, consta en el documento nº 4 de la demanda (aportado con el escrito presentado el 2 de julio de 2007).

Afirmada la similitud de signos y la similitud aplicativa, respecto de los servicios de clínicas, sanatorios y casas de reposo, debe valorarse ahora la existencia de riesgo de confusión que comprende el de asociación.

El riesgo de confusión ha de examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor que ha sido elaborado por la jurisprudencia comunitaria y, concretamente, con un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate al cual se supone normalmente informado y razonable, atento y perspicaz, en este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 1999 -C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV-, 30 de junio de 2005 -C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI - y 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI-

Recordar, además, que el riesgo de confusión, que constituye la condición específica de la protección, existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, esto es, incluye el riesgo de asociación, en este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 ; de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97; y del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI - Petit Liberto (FIFTIES), T-104/01 y de 9 de julio de 2003 OAMI/Giorgio Beverly Hills, Inc (GIORGIO).

Concretamente, como indicamos en nuestra sentencia de 11 de febrero de 2011 , se trata de un concepto jurídico indeterminado, perfilado por la doctrina y jurisprudencia, en el que se distinguen las siguientes hipótesis: 1) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo: el público toma una **marca** por otra, confundiéndolas; 2) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto: el público no confunde una **marca** con otra pero atribuye ambas a una misma empresa; y, finalmente, 3) el riesgo de confusión en sentido amplio: el público no confunde las **marcas** ni sus orígenes empresariales pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos.



Por otra parte, como ya hemos indicado, debe tomarse en consideración el hecho de que el consumidor percibe la **marca** como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 -Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport -, 22 de junio de 1999 -Lloyd Schuhfabrik Meyer Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV -, 30 de junio de 2005 - C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI- y 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI-.

Además, el nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, como precisan la citada Sentencia de 22 de junio de 1999 y la de 9 de abril de 2003 -Durferrit GmbH c. OAM -.

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.

En el supuesto de autos el tribunal entiende que existe, al menos, riesgo de asociación, esto es riesgo de confusión en sentido amplio a la vista de la similitud de los signos enfrentados y aplicativa (exclusivamente respecto de clínicas, sanatorios y casas de reposo) en los términos ya explicados, de modo que el prototipo de consumidor de los productos o servicios de que se trata puede pensar a la vista de uno u otro signo que, aun cuando los respectivos servicios, no tienen el mismo origen empresarial, sí existe entre los empresarios vínculos económicos o jurídicos en atención, especialmente, a la común denominación VALDELUZ y a la semejanza de los servicios ahora analizados, esto es, sí concurre el riesgo de que dicho consumidor pueda pensar que existe algún vínculo entre la empresa que explota una residencia de ancianos bajo un signo cuya parte denominativa distintiva es VALDELUZ y un sanatorio, clínica o casa de reposo que se explote bajo esa misma denominación.

Los anteriores razonamientos determinan la estimación parcial del recurso de apelación y la revocación de la sentencia apelada exclusivamente en el particular que rechazó la nulidad de la **marca** nº 2417459 para distinguir los servicios de clínica, sanatorios y casas de reposo en la clase 42.

Aun cuando no se ha hecho ninguna alusión en el escrito de oposición al recurso de apelación a la alegada prescripción por tolerancia respecto de la acción de nulidad relativa de la **marca** 2417459 que fue invocada en la contestación a la demanda, el tribunal comparte las razones expuestas en la sentencia apelada para desestimarla, razonamientos que aquí se dan por reproducidos sin necesidad de mayor argumentación al no haber insistido la parte apelada en la concurrencia de la misma. Baste indicar ahora que no consta que la demandada haga uso del signo para los servicios de clínicas, sanatorios y casas de reposo y, en consecuencia, menos aún, que durante cinco años hubiera sido consentido por la demandante con conocimiento de dicho uso.

SÉPTIMO.- En materia de costas, la estimación parcial de la demanda determina que no se efectúe especial pronunciamiento respecto de las costas causadas en primera instancia de conformidad con los artículos 394 y 397 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por otra parte, al estimarse parcialmente el recurso de apelación formulado por el actor, no procede condenar al pago de las costas originadas por el mismo a ninguno de los litigantes, todo ello en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

- 1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la procuradora doña Sandra Osorio Alonso en nombre y representación de la entidad "VALDELUZ, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 6 de marzo de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid , en el juicio ordinario nº 1392/2007 del que este rollo dimana.
- 2.- Revocar parcialmente dicha resolución, dejándola sin efecto en el particular que desestimó la acción de nulidad relativa de la **marca** nº 2417459 para distinguir los servicios de la clase 42 consistentes en clínicas, sanatorios y casas de reposo, nulidad que aquí se declara exclusivamente respecto de los mencionados servicios, condenando a la demandada "REYAL URBIS, S.A.", representada por el procurador don Fernando Bermúdez de Castro Rosillo, a estar y pasar por dicha declaración, ordenando la cancelación en la Oficina Española de Patentes y **Marcas** de la **marca** reseñada exclusivamente con relación a los servicios indicados,



manteniendo los demás pronunciamientos desestimatorios de la demanda, todo ello sin efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas procesales causadas en primera instancia.

3.- No se efectúa expresa imposición de las costas originadas con el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ