



Roj: **SAP M 7226/2006 - ECLI:ES:APM:2006:7226**

Id Cendoj: **28079370142006100323**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **14**

Fecha: **18/07/2006**

Nº de Recurso: **825/2005**

Nº de Resolución: **580/2006**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **AMPARO CAMAZON LINACERO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 14

MADRID

SENTENCIA: 00580/2006

Rollo: RECURSO DE APELACION 825 /2005

SENTENCIA

Ilmos. Sres. Magistrados:

AMPARO CAMAZON LINACERO

JUAN UCEDA OJEDA

PALOMA GARCIA DE CECA BENITO

En MADRID , a dieciocho de julio de dos mil seis .

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 14 de la Audiencia Provincial de MADRID , los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 508 /2003 , procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 64 de MADRID , a los que ha correspondido el Rollo 825 /2005 , en los que aparece como partes apelantes GESTEVISION TELECINCO, S.A. y GESTMUSIC ENDEMOL, S.A. UNIPERSONAL representados respectivamente por los procuradores DON MANUEL SANCHEZ-PUELLES GONZALEZ-CARVAJAL Y DON MANUEL LANCHARES PERLADO, y como apelados ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC y EDICIONES CONDE NAST S.A., quien formuló oposición al recurso en base al escrito que a tal efecto presentó, representado por la procuradora DOÑA ALMUDENA GALAN GONZALEZ, sobre infracción de **marcas**, competencia desleal e indemnización de daños y perjuicios, y siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. DOÑA AMPARO CAMAZON LINACERO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 64 de Madrid, en fecha 29 de abril de 2005 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda formulada por la Procuradora Doña Almudena Galán González, en nombre y representación de las Entidades ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. Y EDICIONES CONDE NAST, S.A., contra las Sociedades GESTEVISION TELECINCO, S.A. y GESTMUSIC ENDEMOL, S.A., debo condenar y condeno a dichas demandadas a cesar, si no lo hubieran ya efectuado, en el uso de la expresión **GLAMOUR** como título del programa de televisión objeto de la acción promovida y abstenerse en lo sucesivo de utilizar dicha expresión, en cualquier forma, en el programa de televisión objeto del litigio, así como en la publicidad y en el ámbito de revistas y publicaciones escritas, absolviendo a dichas demandadas de la demás pretensiones en su contra formuladas, sin hacer expresa imposición de las costas del proceso a ninguna de las partes".

SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por las partes apelantes GESTEVISION TELECINCO, S.A. y GESTMUSIC ENDEMOL, S.A. UNIPERSONAL, al que se



opuso la parte apelada ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC y EDICIONES CONDE NAST S.A., y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la LEC, se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 20 de junio de 2006.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales, excepto en el plazo para dictar sentencia, debido al cúmulo de asuntos pendientes que pesan sobre esta Sección.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida en lo que no se opongan a los que a continuación se relacionan.

PRIMERO.- La compañía norteamericana Advance Magazine Publishers Inc, integrada en el grupo de empresas Advance Publications, cuya actividad principal es la edición de periódicos en Estados Unidos y la publicación de revistas en todo el mundo, abarcando su lista de revistas, editadas a través de la filiales Conde Nast, diversas cabeceras, entre ellas, "Glamour", y la compañía española Ediciones Conde Nast S.A., filial española de Conde Nast, editora de varias revistas, entre ellas, "Glamour", ejercitan frente a las demandadas acciones sobre infracción de **marca** (ilícito marcario) y competencia desleal (ilícito concurrencial), derivadas de la vulneración de sus derechos marcarios sobre el distintivo "Glamour", -que identifica una revista de moda y belleza editada y comercializada, según la demanda, con gran éxito en varios países, entre ellos España, efectuada por las demandadas, mediante la emisión en la cadena de televisión Telecinco, con gran repercusión en los medios de comunicación, de un programa producido por la demandada Gestmusic Endemol S.A., con la denominación Hotel **Glamour**, así como de la existencia de ilícito concurrencial y solicitan la cesación definitiva de la infracción marcaria y remoción de sus efectos mediante el cese en el uso de la expresión **Glamour** como título del programa de televisión y abstención en lo sucesivo de utilizar dicha expresión en cualquier forma en el programa de televisión, en la publicidad y en ámbito de las revistas y publicaciones escritas y la indemnización de daños y perjuicios en la suma de 50.000 euros, esta última, al amparo de los artículos 42 y 43 de la Ley de **Marcas**, en concepto de daño moral sufrido a consecuencia del debilitamiento y dilución de la fuerza distintiva de su **marca Glamour**.

El fundamento de las acciones de las actoras está, en cuanto a la violación de **marca**, en lo siguiente: 1.- En la exclusividad que ostentan sobre el distintivo "Glamour" en España y en otros muchos países sobre la base de sus registros de **marca "Glamour"** y en la protección especial que goza la **marca** por ser notoria. 2.- En la incompatibilidad del uso efectuado por las demandadas del distintivo "Hotel **Glamour**" para distinguir un programa de características tan peculiares con los derechos marcarios de las actoras derivados de sus registros de **marca Glamour**, al existir: coincidencia de signos en el único término con aptitud distintiva, el vocablo **Glamour**, produciéndose una virtual identidad entre ambos; utilización de ambas **marcas** en sectores comerciales afines, como son el de los programas de televisión y las publicaciones periódicas, entre los que existe una estrecha conexión; no utilización del distintivo **Glamour** por las demandadas de una forma meramente descriptiva, sino como elemento distintivo principal del título de su programa; la obviedad del riesgo de confusión y asociación entre ambos distintivos, de forma que los consumidores serán inducidos a creer erróneamente que existe algún tipo de vínculo o acuerdo económico o contractual entre actoras y demandadas; la existencia del riesgo de dilución, aguamiento o debilitamiento del distintivo **Glamour**, derivado esencialmente del carácter vulgar del programa Hotel **Glamour**, de modo que cualquier asociación en el mercado entre ese programa y la revista **Glamour** de las actoras puede devenir en un menoscabo de la reputación en el mercado de la última. Y, en cuanto al ilícito concurrencial, en que los actos llevados a cabo por las demandadas son actos realizados en el mercado, dotados de transcendencia externa, pues poseen una evidente finalidad concurrencial, puesto que son idóneos para promover o asegurar la difusión en el mercado de las actividades y productos de las demandadas, concurriendo de forma desleal con los propios de la actora, por ser contrarios a la buena fe (artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal), y constituyen actos de confusión (artículo 6), actos de imitación (artículo 11) y actos de explotación de la reputación ajena (artículo 12).

La demandada Gestevisión Telecinco S.A., se opone a la demanda negando que se haya producido una infracción de la **marca Glamour** por la utilización del signo denominado "Hotel **Glamour**" y alegando las diferencias de la **marca "Glamour"** con el signo distintivo "Hotel **Glamour**" usado por dicha demandada, así, la diferencia de las **marcas** en su conjunto (comparativa visual), en su expresión fonética y en su concepto; la falta de afinidad entre una revista de moda destinada a mujeres que trabajan fuera de casa de entre 18 y 40 años y un programa de televisión de contenido "poco glamoroso" que está destinado a un amplio espectro



de la población perteneciente a todas las clases sociales; la imposibilidad de las actoras de apropiarse de la **marca "Glamour"** más allá de los productos para la que le ha sido concedida la protección registral y para la que la están utilizando, una revista, ya que es una denominación descriptiva que no tiene carácter distintivo; la diversidad de los productos y servicios amparados por los registros de **marca** de las actoras (clases 9, 14, 16, 18, 25 y 41) y los servicios prestados bajo el signo distintivo "Hotel **Glamour**" (clases 38 y 41), sin que las actoras tengan inscritas las **marcas** para las actividades propias de radio y televisión y menos para un programa de televisión y solo la utilizan para una revista y la información electrónica, debiendo regir el principio de especialidad porque las **marcas** enfrentadas son solo semejantes, debido a las diferencias, y los productos registrados (revistas) son totalmente distintos de los servicios utilizados (difusión y producción de programas de televisión), siendo compatibles en el mercado, aparte de no contar las actoras con un amparo registral en la clase 38 del Nomenclátor Internacional; la falta de notoriedad de la **marca "Glamour"** en España y el relativo éxito de la revista amparada por la misma, ya que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 8.2 de la Ley de **Marcas** de 2001, de modo que no queda comprometido el principio de especialidad y se mantiene la regla general mediante la cual son compatibles en el mercado en todo grado **marcas** idénticas o semejantes que amparen productos o servicios distintos y no se justifica que la demandada pretenda aprovecharse del grado de conocimiento adquirido por la revista, ya que Telecinco explota un producto bien distinto al de las actoras y el éxito alcanzado por la revista es relativo, si se tiene en cuenta la audiencia alcanzada por el programa televisivo "Hotel **Glamour**"; la falta de riesgo de asociación y de confusión entre la revista "**Glamour**" y el citado programa televisivo denominado "Hotel **Glamour**", debido a la divergencia de contenidos y público y a la clara identificación del origen de cada uno de los productos y servicios, no solo en las páginas web señaladas en la contestación, sino también en general; la falta de conexión entre la revista y el programa y la consecuente falta de dilución o menoscabo de la reputación de la **marca Glamour**. Igualmente niega que su actuar pueda ser calificado como un acto de competencia desleal y que proceda la indemnización de daños y perjuicios.

Gestmusic Endemol S.A., no contestó la demanda.

La sentencia de primera instancia estima que el programa televisivo apareció en el mercado como un producto zafio, vulgar y de contenido grosero, que contrasta con la tendencia que quiso asumir la revista de las actoras, destinada a la moda, la belleza, el ocio y la actualidad, con el consiguiente riesgo de confusión que la semejanza entre ambos vocablos provocaba y que el peligro de confusión existe especialmente en la sociedad actual en que el negocio televisivo busca todos los medios de expansión posibles para rentabilizar la producción y emisión de sus programas, entre los que se encuentra, precisamente, el de la derivación de los mismos a la edición de revistas o publicaciones que, con idéntico o semejante nombre, sostienen, alimentan o difunden tales programas en una clara simbiosis lucrativa y que, en el presente supuesto, con independencia de que dada la coincidencia del término "**Glamour**", existe una sustancial identidad entre los dos distintivos objeto del litigio con el consiguiente riesgo de confusión y asociación entre uno y otro, resulta indiscutible la posibilidad de generar en los consumidores la creencia de tener ambos productos un mismo origen empresarial y la conducta de las demandadas vulnera los derechos derivados de los registros marcarios de las actoras y constituye ilícito concurrencial y, en consecuencia, condena a las demandadas a cesar, si no lo hubieren hecho ya, en el uso de la expresión "**Glamour**" como título del programa de televisión objeto de la acción promovida y a abstenerse en lo sucesivo de utilizar dicha expresión, en cualquier forma, en el programa de televisión objeto del litigio, así como en la publicidad y en el ámbito de revistas y publicaciones escritas, absolviendo a las demandadas del resto de las pretensiones articuladas en su contra, sin hacer expresa imposición de costas.

La demandada Gestevisión Telecinco S.A., interpone recurso de apelación alegando lo siguiente: la sentencia de primera instancia está basada en consideraciones subjetivas y utiliza las reglas jurisprudenciales de forma errónea; la **marca "Glamour"**, no era notoria o renombrada, lo cual era imposible si había sido lanzada cuatro meses antes, y es un vocablo genérico, no susceptible de apropiación y, por lo tanto, no era susceptible de desprender cualquier tipo de eficacia, no solo en las clases del Nomenclator en las que aparece inscrita, sino, con más razón, en aquéllas en las que no aparece inscrita, como es la número 38, referida a servicios de televisión; el sector de la edición gráfica no guarda similitud con el sector televisivo, por ello, pertenecen a clases del Nomenclator internacional diferentes (clase 41, la editora y clase 38, la televisiva); apreciadas en su conjunto las **marcas** enfrentadas, presentan suficientes diferencias, tanto denominativas, como gráficas, para evitar su confusión; no existe identidad o semejanza fonética insalvable entre las **marcas** enfrentadas; las **marcas** enfrentadas no pueden inducir a error o confusión en el mercado y no hay riesgo de confusión entre la revista "**Glamour**" y el programa "Hotel **Glamour**", ni entre "Ediciones Conde Nast" y "Gestevisión Telecinco S.A."; la inexistente similitud no ha sido buscada premeditadamente; la utilización de la expresión "Hotel **Glamour**" ha sido legítima y regular; el actuar de la demandada no puede ser clasificado como un acto de competencia desleal.

La codemandada Gestmusic Endemol S.A., Unipersonal, interpone recurso de apelación alegando que la interpretación razonable de los criterios jurisprudenciales que expone debe conducir a rechazar toda

posibilidad de confusión para el consumidor, toda vez que las diferencias gráficas y fonéticas entre las **marcas** enfrentadas son de tal entidad que resulta difícil concebir la existencia de dudas razonables para el consumidor acerca de que puedan tener un mismo origen empresarial una revista de actualidad femenina y un programa de entretenimiento cuyo título alude irónicamente a un establecimiento hotelero cuyos huéspedes reúnen el encanto a que se refiere el sustantivo controvertido, ni guardan relación o conexión alguna que conduzca a su posible asimilación las características de los productos, sus potenciales consumidores o los mercados en los que respectivamente se comercializan.

SEGUNDO.- La cuestión litigiosa es si los derechos de las actoras sobre las **marcas** española y comunitaria "**Glamour**", bajo la que comercializan una revista dedicada al mundo de la moda y de la belleza (revista **Glamour**) dirigida al público femenino, han sido vulnerados por la emisión por Gestevisión Telecinco S.A., del programa de televisión "Hotel **Glamour**", producido por Gestmusic Endemol S.A., por producir un riesgo de confusión o asociación en el mercado, ya entre ambos productos (revista y programa televisivo), ya entre las compañías responsables de cada uno de ellos (vinculación entre ambas) y si ha existido ilícito concurrencial.

Con carácter previo conviene relacionar los hechos siguientes:

La compañía norteamericana Advance Magazine Publishers Inc, integrada en el grupo de empresas Advance Publications, tiene como actividad principal la edición de periódicos en Estados Unidos y la publicación de revistas en todo el mundo; la lista de revistas, editadas a través de la filiales Conde Nast, abarca cabeceras muy conocidas, como GQ, Vogue o "**Glamour**"; la compañía española Ediciones Conde Nast S.A., filial española de Conde Nast, es editora de varias revistas, entre ellas, Vogue, GQ o "**Glamour**".

La titularidad de los registros marcarios se ostenta del modo siguiente: "**Glamour**" está registrada como **marca** española número 1701957, concedida para la clase 16 el 3 de mayo de 1995 previa solicitud de 19 de mayo de 1992, a favor de la primera mercantil, figurando como licenciatario exclusivo la segunda, y como **marca** comunitaria número 183640, concedida para las clases 9, 14, 16, 18, 25 y 41 el 1 de diciembre de 1999, aparte de otros registros en 88 países de todo el mundo; es **marca** española y comunitaria, en lo que aquí interesa, desde hace años.

La notoriedad internacional de la revista "**Glamour**" deviene de su aparición en el año 1939, como revista femenina cuyo público prioritario son las mujeres que trabajan fuera de casa y de edad entre 18 y 40 años, proporcionando información sobre aspectos como la moda, belleza, trabajo, relaciones, sexo, salud, viajes, comida, decoración, cine o música; en la fecha que se producen los hechos, la revista "**Glamour**" se vendía en nueve países.

La revista fue lanzada en España en el mes de octubre de 2002, con periodicidad mensual y formato de bolsillo y se creó el sitio en Internet <w.w.w.revistaglamour.com>, que contiene secciones dedicadas a la moda, la belleza, el ocio y la cultura, las compras o la actualidad; en el lanzamiento, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002, la inversión en publicidad por parte de Ediciones Conde Nast S.A., para la promoción de la revista fue próxima a los 2.000.000 de euros; dicha publicidad fue en exteriores -kioscos, periódicos, revistas, etc.-, cine y televisión; la tirada durante los cinco primeros números fue, de media, unos 500.000 ejemplares.

Las demandadas, en el mes de marzo de 2003, inician la emisión en la cadena de televisión Telecinco de un programa realizado por la productora Gestmusic Endemol S.A., de emisión periódica que responde al formato de los "reality shows" y precedido de intensa campaña publicitaria en la misma cadena y en noticias de prensa, con el título Hotel **Glamour**. El esquema del programa es: la reunión durante tres meses de diez personajes del llamado "mundo de los famosos" encerrados en un hotel de cinco estrellas; los teleespectadores eligen quiénes de los participantes deben ser expulsados del hotel. Su contenido real contiene momentos harto escabrosos y los medios de comunicación y foros de opinión consideraron ese contenido como "de carácter vulgar y zafio", de "mal gusto", "cutrerío moral". El programa obtuvo un gran éxito de audiencia.

Existen algunas conexiones (no habituales pero frecuentes) entre los programas de éxito de televisión del tipo reality show y las publicaciones periódicas (Operación Triunfo y Operación Triunfo, ¿Qué me dices? Y ¿Qué me dices?, Ana Rosa Quintana y AR), esto es, existe alguna conexión y proximidad entre los ámbitos de aplicación de los dos distintivos enfrentados.

El programa "Hotel **Glamour**" tuvo proyección en el sector editorial: la revista publicada de forma regular por la cadena de televisión Telecinco denominada "Boletines Telecinco" con contenidos relacionados con sus programas, anunciados en la página web de la cadena www.telecinco.es; las secciones específicas dedicadas al programa aparecieron en revistas como "Nuevo Vale", "Tele Indiscreta" y "¿Qué me dices?"; la aparición de una revista virtual "Hotel **Glamour**" editada por la sociedad Portalmix S.L., compañía la última que tiene relación directa con las demandadas, ya que tanto desde la página web de Telecinco



www.hotelglam.telecinco.es, como desde la página de Gesmusic Endemol S.A., www.gestmusic.es, existía posibilidad de acceder directamente a la página Portalmix en el sitio web www.portalmix.com; la aparición en el mercado de productos diversos en los que, bajo licencia de las demandadas, se utiliza el distintivo "Hotel Glamour".

TERCERO.- La exposición de motivos de la Ley de **Marcas** 17/2001 ya explica que "especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las **marcas** notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de **marca** notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La **marca** notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la **marca** es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado". El artículo 8 de la citada Ley da el concepto de **marca** o nombre comercial notorio a los efectos de la misma, indicando que se entenderá por tales 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. Y una **marca** puede adquirir el carácter de notoria como consecuencia de campañas publicitarias muy intensas desarrolladas en pocas semanas, ya que en una economía dinámica y acelerada como la actual, la publicidad masiva de la televisión y de la prensa hace posible que en pocas semanas o incluso días una **marca** conquiste la notoriedad.

La jurisprudencia señala que la apreciación de una **marca** a efectos de su comparación con otra debe basarse en una impresión global y de conjunto de todos sus elementos, denominativos y gráficos, sin descomposiciones artificiosas y arbitrarias de dichos elementos o de las partes que integran éstos y que puede valorarse el distinto peso que cara a la distintividad del conjunto tengan esos diversos elementos, pero sin prescindir de ninguno de ellos a la hora de valorar la capacidad diferenciadora de la **marca** respecto de otras en el mercado; igualmente señala, que la preceptiva valoración global incluye también a cualquier elemento genérico o descriptivo que pueda estar integrado en la **marca** a valorar. De lo que se trata es de evitar la coexistencia de signos que induzcan a confusión al consumidor medio por el riesgo de asociación que conlleven, al poder hacer creer que los productos que amparan provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas.

Y como recuerda la sentencia de la sección 19 de esta Audiencia Provincial, de 30 de mayo de 2005, "basta la similitud, la semejanza que pueda crear confusión en el consumidor respecto de los productos, para que se prohíban nuevos signos que por su parecido fonético, gráfico o conceptual con una **marca** anteriormente solicitada o registrada puedan generar un riesgo de asociación con aquella **marca** protegida y tengan entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores, debiendo valorarse en el juicio comparativo no sólo la semejanza fonética y gráfica, sino también todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada **marca** puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos; el riesgo de confusión debe apreciarse de un modo global, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto, con el reconocimiento de una cierta independencia entre los factores que han de ser tomados en consideración, poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor, esto es, el normalmente informado y razonable y atento en función de la categoría de los productos o servicios contemplados, que es de estimar percibe la **marca** como un todo, siendo relevante para advertir la semejanza determinar el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, evaluando la importancia que deba atribuirse a cada elemento, de manera que no cabe destacar que la mera similitud fonética de las **marcas** pueda crear un riesgo de confusión".

El estudio de la "semejanza", según la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2006, "ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos y gráficos de los signos o vocablos que designan a las **marcas** de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada **marca** pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la **marca** posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos **marcas**, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengán a la misma clase de género (sentencias, entre otras, 14 abril 1986, 20 julio 2000 y 26 junio 2003)".



Por último, debe traerse a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2005, que dice "(...) la función esencial, aunque no única, de la **marca** es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia; de modo que, para que el signo, como elemento esencial de un sistema de competencia no falseado, cumpla dicha función es preciso que constituya la garantía de que todos los productos o servicios designados con él han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, apartado 7; 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, apartado 30; 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, apartado 48). (...)2º) El riesgo de confusión, cuyo alcance contribuye a precisar el de asociación, surge cuando el público puede creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha, C-39/1997, apartado 29). 3º) El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, al existir cierta interdependencia entre ellos (sentencia de 22 de junio de 2000, **Marca** Mode CV, C-425/1998, apartado 34). 4º) Si el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la **marca** anterior (sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, C-342/97, apartado 20; 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha, C-39/1997, apartado 18), cuando la **marca** no goce de una especial notoriedad, la mera similitud conceptual no basta para crearlo (sentencia de 11 de noviembre de 1997, Sabel BV, C-251/1995, apartado 25)". Así como la sentencia de 7 de octubre de 2005, que recoge: "Se da riesgo de confusión en sentido estricto cuando se da lugar a la errónea creencia de que las prestaciones proceden de la misma empresa, y en sentido amplio cuando se supone equivocadamente que el producto procede de empresas que son diferentes pero pertenecen a una misma estructura u organización global".

CUARTO.- Las **marcas** de las actoras, en contra de lo sustentado por la apelante Gestevisión Telecinco S.A., es notoria, ya que goza de un mayor conocimiento entre el público o sectores interesados debido al esfuerzo empresarial realizado por su titular en su promoción en España durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002, y debe gozar del régimen especial de protección que se manifiesta, entre otros rasgos, en el juicio comparativo a practicar a efectos de determinar si resulta o no confundible con otras **marcas** o productos, de modo que a la hora de comparar la **marca** notoria con otra que pretenda registrarse o con un producto infractor es necesario extremar el rigor en el juicio comparativo, para tomar en cuenta antes las semejanzas que los elementos diferenciadores (protección reforzada de la **marca** notoria frente al juicio de confundibilidad/ sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997, 29 de septiembre de 1998 y 22 de junio de 1999 y sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1993); solo en el caso de que el signo distintivo utilizado por las demandadas fuera "remotamente semejante" a la **marca** registrada y notoria de las actoras, podríamos decir que no existe riesgo de confusión. Además, el rasgo fundamental de la protección reforzada de las **marcas** notorias o renombradas registradas consiste, tal como dice el artículo 34.2.c) de la Ley de **Marcas** 17/2001, de 7 de diciembre, en la quiebra del principio de especialidad, de modo que el carácter notorio de la **marca** registrada tiene como consecuencia que su protección jurídica se extiende más allá de los concretos productos o servicios para los que ha sido registrada y el titular de la **marca** registrada notoria tiene la facultad de prohibir a los terceros que utilicen, sin su consentimiento, cualquier signo idéntico o sustancialmente semejante para productos distintos a aquellos designados en el registro de la **marca** en cuestión; cuando se trata de una **marca** registrada notoria en el mercado, la protección legal se extiende mas allá del riesgo de confusión o asociación, amparando al titular también frente a los supuestos de aprovechamiento indebido del prestigio de su **marca** y de menoscabo del carácter distintivo o de notoriedad de la misma (riesgo de debilitamiento o dilución, que se inicia donde concluye el riesgo de confusión).

QUINTO.- La **marca** "**Glamour**" de las actoras utilizada como cabecera de su revista es denominativa y el signo distintivo utilizado por las demandadas "Hotel **Glamour**" es gráfico y denominativo, ya que se compone de elementos gráficos como el logo HG, cinco estrellas propias de un hotel de esa categoría, apareciendo la denominación "**glamour**" en letras minúsculas con estilo de fantasía, todo enmarcado por dos rayas horizontales y con colores vivos y variados, pero en ese conjunto destaca "hotel **glamour**" como denominativo. El elemento notoriamente destacable del signo distintivo utilizado por las demandadas es "hotel **glamour**", expresión que coincide (identidad sustancial) con la **marca** "**glamour**" de las actoras, de general conocimiento en el sector comercial de las revistas destinadas a las mujeres, pues el distintivo "**glamour**" se utiliza por las demandadas como elemento distintivo principal del título de su programa y no de forma descriptiva y el vocablo "hotel" carece de relevancia diferenciadora cuando se comparan los signos enfrentados porque es genérico y porque el elemento esencial, predominante y representativo en ambos es "**glamour**", en el cual radica la fuerza del conjunto. Y si bien los signos distintivos han de ser apreciados en su conjunto, también lo es que deben apreciarse precisamente para comprobar la posibilidad de convivir en el mercado debidamente protegidas y



sin riesgo de error, asociación o confusión por otros. En el signo distintivo de las demandadas destaca de forma relevante sobre el elemento gráfico y sobre el resto de elementos denominativos (hotel) la denominación "**glamour**", que identifica inmediatamente con la **marca** registrada "**Glamour**" de las actoras. Por otra parte, la identidad de las denominaciones fonéticas o vocablos en el elemento distintivo principal y relevante "**glamour**" es evidente y en ambos casos el concepto es el mismo, pues en ambos casos hace referencia a algo elegante, con estilo, clase o categoría, por más que en el caso de las demandadas esa referencia sea irónica.

Pues bien, se cumple con la doctrina jurisprudencial cuando afirmamos que la **marca** registrada de las actoras es sustancialmente idéntica al signo distintivo utilizado por las demandadas, porque se valora el conjunto gráfico denominativo del signo distintivo usado por las demandadas, sin olvidar su componente gráfico, y se pondera el efecto preponderante en el conjunto del elemento denominativo "**glamour**", aunque sin prescindir ni del otro elemento denominativo, "hotel", ni del diseño gráfico. Y dicha ponderación no es equivalente a una descomposición artificiosa de los elementos integrantes de una **marca**, ya que se efectúa al objeto de valorar el efecto del elemento considerado de forma específica en el conjunto del signo, sin prescindir de ninguno de ellos.

SEXTO.- La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, aplicable al supuesto presente, no señala expresamente el signo genérico como una de las prohibiciones para su registro; sin embargo, aunque no se mencione expresamente al signo genérico en dicha Ley, debe entenderse prohibido su registro de conformidad con el apartado c) del artículo 5.1, ya que por signos genéricos, habituales o usuales se entiende aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie, o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar.

La apelante Gestevisión Telecinco S.A., sostiene en el recurso el carácter genérico del término "**glamour**" y consecuente imposibilidad de apropiación monopolista y utilización exclusiva por las actoras, así como el debilitamiento del grado de protección que merece la **marca** presuntamente ofendida. En la contestación a la demanda hizo referencia también a su naturaleza descriptiva.

Frente a ello debe señalarse, en primer término, que "si una **marca** fue en su momento indebidamente registrada por estar integrada exclusivamente por términos genéricos o descriptivos, ello no le priva de la protección registral en tanto que la **marca** mantenga su validez" y, en el presente supuesto, las demandadas no han denunciado la nulidad de las **marcas** de las actoras, ni por vía de acción, ni por vía de reconvencción.

En segundo término, debe decirse que, en cualquier caso, el término "**glamour**" que integra la **marca** de las actoras no es genérico ni descriptivo. De acuerdo con los supuestos establecidos en el artículo 5.1 c) y d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, por denominación genérica ha de entenderse la que designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación; la denominación genérica permite aislar los productos o servicios integrantes de un sector del mercado frente a los productos o servicios pertenecientes a los sectores próximos; y por denominación descriptiva, aquella que informa a los consumidores en orden a las características del producto o servicio para el que pretende solicitarse la **marca** (calidad, cantidad, destino, valor, etc.); la denominación descriptiva permite conocer las características propias de los productos o servicios globalmente definidos a través de cada denominación genérica. La denominación de las actoras no encaja en alguna de esas dos definiciones pues no tiene conexión directa con el producto que identifica, ni es habitual o usual para designar el producto.

Es más, aún cuando el término "**glamour**" pudiera calificarse como genérico, lo que se dice a efectos de agotar la argumentación, las demandadas solo podrían utilizar el mismo acompañado de otros elementos que le otorgaran distintividad por un lado y, por otro, que lo diferenciaran respecto a cualquier otra **marca** ya registrada y con derecho a protección, como es la de las actoras y, en el supuesto presente, ni está acompañado de elementos que le otorguen distintividad (no lo es el genérico "hotel") ni ese elemento (hotel) lo diferencia respecto de la **marca** registrada y con derecho a protección de las actoras, ya que no se ha excepcionado o articulado la nulidad de dicha **marca**.

Por último, debe tenerse en cuenta que la prohibición de utilizar signos genéricos como **marca** se fundamenta, según una reiterada doctrina jurisprudencial, "en que se trata de elementos de uso común pertenecientes al dominio público y, en consecuencia, no apropiables en exclusiva por nadie, además de que esa utilización colectiva y continua degrada su fuerza expresiva hasta privarlas de la función identificadora que les es propia". Pues bien, según dispone el artículo 5.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, "lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la **marca** haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma". Ello significa que la prohibición implantada por la norma no opera inexorablemente, ya que en los supuestos de las letras b) y c), la prohibición será inoperante en el supuesto excepcional que contempla el apartado 2



del artículo 5 , cual es, cuando la **marca** haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma. En el supuesto presente, el registro de la **marca** de las actoras es un hecho no discutido y aún cuando se tratara de un término genérico, ello no autoriza su empleo por las demandadas para beneficiarse sin derecho alguno de un distintivo marcario ajeno e impuesto en el mercado, que es el supuesto presente, ya que el referido distintivo resulta predominante en cuanto al empleo del término "**glamour**", que no obstante su alegada generalidad se ha impuesto en el mercado por la acción de las actoras, como signo individualizado.

Por todo ello, las actoras ostentan, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2 y 34.1 de la Ley de **Marcas** de 2001 y 6 y 9 del Reglamento de la **Marca** Comunitaria , un derecho en exclusiva sobre el distintivo "**Glamour**" en España, aparte de en otros muchos países en virtud de sus registros de **marca** "**Glamour**", tanto en la Oficina Española de Patentes y **Marcas** como en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Oficina Comunitaria de **Marcas**), y, en consecuencia el derecho, también denominado ius prohibendi o ius excludendi alios, a su utilización en exclusiva en el tráfico económico y a proceder contra cualquier otro distintivo que resulte incompatible con el mismo.

SÉPTIMO.- El riesgo de confusión y asociación entre los signos distintivos de actoras y demandadas se genera por la identidad sustancial entre uno y otro y por la relación frecuente, aún no habitual, entre los sectores del mercado de una y otra parte, como se descubre con la aparición de una revista virtual con la denominación "Hotel **Glamour**", teniendo en cuenta la interdependencia directa entre el grado de semejanza de las **marcas** y el de similitud entre los productos o servicios (sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998), pues "un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las **marcas**, y a la inversa" y "la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las **marcas** y la existente entre los productos o los servicios designados"; y no debemos olvidar, que el riesgo de confusión incluye también el riesgo de asociación, que, según la sentencia última citada y las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) de 27 de septiembre de 2000 y 31 de marzo de 2001 y la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2005 , existe no solo cuando el público es inducido a error en cuanto a la procedencia de los productos o servicios (confusión directa) sino también cuando pueda creer, aún consciente de que los productos distinguidos con los signos en cuestión tiene una procedencia empresarial distinta, que los productos o servicios proceden de empresas vinculadas económicamente (asociación o confusión en sentido amplio); existe un riesgo de asociación entre el distintivo utilizado por la demandadas para distinguir el programa de televisión "hotel **glamour**" y las **marcas** registradas de la actora ("**Glamour**") y ante la similitud (identidad sustancial) de estos signos y la conexión existente entre los productos y servicios que distinguen, los consumidores serán inducidos erróneamente a creer que existe algún tipo de vínculo jurídico o económico entre las dos partes, aún cuando puedan ser conscientes del distinto origen empresarial de los productos o servicios y este riesgo de asociación está prohibido por la ley, aunque se trate solo de un peligro abstracto.

Aún más, las **marcas** de las actoras extienden su ámbito de protección a los servicios de información electrónica a través de Internet y las demandadas han proyectado el distintivo "hotel **glamour**" en dicho medio, de modo que la incompatibilidad del signo "**glamour**" deviene de la invasión directa del ámbito comercial de las **marcas** "**glamour**" de las actoras, así como por la aparición en el mercado de productos en los que, bajo la licencia de las demandadas, se utiliza el distintivo "hotel **glamour**", como son las colecciones de películas en DVD vendidas bajo la leyenda "Hotel **Glamour** presenta: cine de lujo".

OCTAVO.- Por último, dado que las **marcas** de las actoras están registradas y son notorias, debe también considerarse el riesgo de dilución o debilitamiento.

El artículo 34.2.c) de la Ley de **Marcas** 17/2001 , establece que "el titular de la **marca** registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico (...) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la **marca**, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la **marca** o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha **marca** registrada". En igual sentido el artículo 9.1.c) del Reglamento de la **Marca** Comunitaria.

Siendo las **marcas** de las actoras notorias y registradas, el grado de protección trasciende del requisito del riesgo de confusión o de asociación y el uso de una **marca** por un tercero puede prohibirse, incluso aunque no entrañe tal riesgo de confusión en el mercado, cuando perjudique la distintividad de otra **marca**, esto es, cuando implique un debilitamiento o dilución de otra **marca** renombrada (sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de noviembre de 2000 y Audiencia Provincial de Granada



de 31 de marzo de 2002). Y aun cuando el principio del debilitamiento de la **marca** notoria o renombrada no presupone, por definición, la similitud de los correspondientes productos o servicios, es indudable que cuanto menor sea la lejanía competitiva de los productos o servicios diferenciados por la **marca** notoria o renombrada y el signo utilizado por el tercero, mayor será el riesgo de debilitamiento de la **marca** notoria; pues bien, en este caso la **marca** notoria y registrada de las actoras es sustancialmente idéntica y los productos o servicios de las demandadas distinguidos por el signo "hotel **glamour**" se sitúan en una zona competitiva o mercado relativamente próximo al mercado al que pertenecen los productos o servicios diferenciados por la **marca** notoria registrada de las actoras ("**Glamour**"), dada la relación antes apuntada entre los programas de televisión de formato "reality show" y sus derivaciones editoriales, aún cuando éstas sean solo frecuentes y no habituales, de modo que el aprovechamiento de las demandadas del signo "**Glamour**" se traduce en el consiguiente debilitamiento de la fuerza distintiva y del prestigio de la **marca** notoria registrada de las actoras; el debilitamiento de la fuerza distintiva (pérdida de unidad y originalidad) de la **marca** notoria de las actoras se produce a medida que proliferan en diversos sectores del mercado productos o servicios portadores del signo idéntico o confundible (incluso existen otros productos que, bajo la licencia de las demandadas, utilizan el signo distintivo "hotel **glamour**"), y ese debilitamiento del carácter distintivo y prestigio de la **marca** notoria lesiona, obviamente, los legítimos intereses del titular; la lesión del prestigio de la **marca** de las actoras deriva también, en el supuesto presente, del producto signado por las demandadas "hotel **glamour**", dado su contenido, calificado en los foros de opinión -no arbitrariamente por el juez de primera instancia, como erróneamente sostiene la apelante- como "de carácter vulgar y zafio", de "mal gusto", "cutrerío moral", radicalmente distinto al contenido y tendencia que quiso asumir la revista de las actoras, destinada a la moda, la belleza, el ocio y la actualidad.

En consecuencia, la utilización por las demandadas del signo "hotel **glamour**" no ha sido ni legítima, ni regular y ha vulnerado los derechos marcarios de las actoras.

NOVENO.- Por lo anterior, la sentencia de primera instancia, en cuanto estima las acciones por ilícito marcario, debe ser confirmada y, en consecuencia, desestimados los motivos de apelación alegados por ambas apelantes, en cuanto son coincidentes en parte, respecto de tal pronunciamiento.

DÉCIMO.- Las actoras sustentaron las acciones derivadas de la Ley de Competencia Desleal en que la conducta de las demandadas en relación con el distintivo "**Glamour**" constituía un acto contrario a la buena fe (artículo 5), un acto de confusión (artículo 6), un acto de imitación (artículo 11) y un acto de explotación de la reputación ajena (artículo 12); sin embargo, no hicieron referencia alguna a la razón por la que dicha conducta constituía un acto contrario a la buena fé, de imitación o de explotación de la reputación ajena, limitándose a exponer por qué aquella conducta constituía un acto de confusión. Por ello, únicamente cabe analizar si estamos en presencia del supuesto tipificado en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, máxime cuando la conducta de las demandadas no constituye ni el supuesto previsto en el artículo 11 (acto de imitación) ni el tipificado en el artículo 12 (acto de explotación de la reputación ajena), ni el general del artículo 5 (acto contrario a la buena fé).

La sentencia de primera instancia razona que "la conducta de las demandadas resulta igualmente reprimida por los artículos 2 y siguientes de la Ley de Competencia Desleal de 10 de octubre de 1991, a cuyo tenor, los comportamientos previstos en dicha ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal cuando se realicen en el mercado con fines concurrenciales, considerándose desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno".

Pues bien, el comportamiento de las partes demandadas que se toma en consideración -utilización del signo "**glamour**" como distintivo del producto de las demandadas (programa de televisión) cuando se conocía que había una **marca** registrada y notoria e incompatible con aquella utilización e idoneidad de ese comportamiento para crear confusión en sentido amplio con las prestaciones de las actoras- es fundamento suficiente para la conclusión a la que llega el juez de instancia cuando califica el mismo como ilícito concurrencial, tipificado en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal. Ya hemos dicho, con ocasión del análisis de las acciones derivadas de la infracción de los derechos marcarios de las actoras, que existe un riesgo de asociación entre el distintivo utilizado por las demandadas para distinguir el programa de televisión "hotel **glamour**" y las **marcas** registradas de la actora ("**Glamour**") y ante la similitud de estos signos y la conexión existente entre los productos que distinguen, los consumidores serán inducidos erróneamente a creer que existe algún tipo de vínculo jurídico o económico entre las empresas actoras y demandadas que distinguen sus productos y servicios con el signo "**glamour**", aún cuando puedan ser conscientes del distinto origen empresarial de los productos o servicios, o, en su caso, los consumidores pueden erróneamente atribuir al programa "hotel **glamour**" y a la revista virtual dedicada al programa, una posible vinculación u origen común con la revista "**glamour**" editada por la actora, de modo que ese riesgo de asociación (confusión en sentido amplio) es suficiente para estimar el comportamiento de las demandadas como desleal, pues implica el riesgo de



asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación, aunque se trate solo de un peligro abstracto, esto es, cuando los consumidores suponen equivocadamente que el producto procede de empresas que son diferentes pero pertenecen a una misma estructura u organización global, o están vinculadas, y el mismo es considerado en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal como suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica cuando, en el apartado segundo, dice: "El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica".

UNDECIMO.- El recurso de apelación interpuesto por Gestevisión Telecinco S.A., respecto del pronunciamiento que estima un ilícito concurrencial, ha de ser desestimado.

DUODECIMO.- Por la desestimación de los recursos de apelación interpuestos por Gestevisión Telecinco S.A., y por Gestmusic Endemol S.A., Unipersonal, las costas causadas en esta alzada por los respectivos recursos son de cargo de cada una de dichas apelantes (artículo 398 , en relación con el artículo 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento civil).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que desestimando los recursos de apelación interpuestos por el procurador don Manuel Sanchez- Puelles Gonzalez-Carvajal en representación de Gestevisión Telecinco S.A., y por el procurador don Manuel Lanchares Perlado en representación de Gestmusic Endemol S.A., Unipersonal, contra la sentencia dictada en fecha 29 de abril de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia número 64 de los de Madrid (juicio ordinario 508/03) debemos confirmar como confirmamos dicha resolución, condenando a cada una de las partes apelantes al pago de las costas causadas en esta alzada por la desestimación de su respectivo recurso de apelación.

Hágase saber al notificar esta resolución las prevenciones del art. 248.4 de la LOPJ.

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

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaria para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.