



Roj: **SAP V 807/2013 - ECLI:ES:APV:2013:807**

Id Cendoj: **46250370092013100119**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **9**

Fecha: **03/04/2013**

Nº de Recurso: **4/2013**

Nº de Resolución: **114/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ROSA MARIA ANDRES CUENCA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

ROLLO NÚM. 000004/2013

SENTENCIA NÚM.: 114/13

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

D^a ROSA MARIA ANDRES CUENCA

D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA

D^a PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA

En Valencia a tres de abril de dos mil trece.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **DON/ DOÑA ROSA MARIA ANDRES CUENCA**, el presente rollo de apelación número 000004/2013, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000618/2011, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a INDITEX-INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA, representado por el Procurador de los Tribunales CARMEN INIESTA SABATER, y asistido del Letrado SERGIO RIZZO y de otra, como apelados a Isabel representado por el Procurador de los Tribunales TERESA CASTELLANO SANCHIS, y asistido del Letrado JOSE VICENTE PICO MARCO, en virtud del recurso de apelación interpuesto por INDITEX-INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA en fecha 19/10/12 , contiene el siguiente FALLO: "QUE DESESTIMO la demanda presentada por la Procuradora Sra. Iniesta Sabater en nombre y representación de la Mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA (INDITEX SA), asistido por el Letrado Don Juan Carlos del Campo Gomis, contra la demandado demandada D^a Isabel . Debo absolver y absuelvo de todo pedimento a la parte demandada. Con expresa condena en costas procesales causadas a la actora."

SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por INDITEX-INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO .- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .- El Juzgado Mercantil 2 de Valencia dictó sentencia, con fecha 19 de Octubre de 2012 que desestimaba la demanda interpuesta por INDUSTRIAS DE DISEÑO TEXTIL SA contra Isabel , sobre nulidad de marca, absolviendo a la misma de los pedimentos de aquella, al considerar que no existe posibilidad de



confusión alguna, que las prendas de la marca ZARA sólo se venden en tiendas ZARA y por ello los potenciales destinatarios de la marca ZARITA WEAR de la demandada no pueden resultar confundidos, porque se refiere a un ámbito publicitario, de gestión de negocios, de administración comercial, de trabajos de oficina o venta en tienda, que nada tiene que ver con los consumidores de ropa en las tiendas ZARA.

Recurrió en apelación la representación de la parte actora, que alegó:

a) Defectos en la sentencia: En relación con el artículo 248,3 y 209 LEC ya que los antecedentes de hecho de la sentencia no recogen ninguna de las pretensiones de las partes, ni hechos, ni pruebas propuestas o practicadas, y tampoco los aborda posteriormente, hallándose el párrafo de hechos probados carente de toda articulación, siendo una amalgama confusa, parcial e insuficiente, hasta en aquellos aspectos que parece querer considerar probados. Se omite toda referencia a la marca mixta también invocada en la demanda -M2929130-. También denuncia errores en los argumentos, en cuanto ZARA no abastece las tiendas ZARA, puesto que el fabricante es INDITEX SA que es la demandante, lo que no guarda relación, además, con la afirmación de que los destinatarios de la "marca ZARITA WEAR" sean otros empresarios, de lo que, afirma el recurrente, no existe prueba alguna en las actuaciones. Se omite toda referencia a la notoriedad o renombre de las marcas de la demandante, no discutida de adverso, refiriéndose al artículo 34,2 LM, no invocado por dicha parte, con copia de otra resolución, sin transcripción de la misma, y relativa a una cuestión de conflicto entre signo gráfico y diseño, y no de confrontación de marcas, como en el supuesto que nos ocupa. Esta parte reitera que la ejercitada es una acción de nulidad de marca, conforme el artículo 52,1 en relación con el 6.1.b) de la LM, no una acción de prohibición del artículo 34,1, 2 LM. Concluye destacando la desafortunada redacción de la sentencia relativa a la carga probatoria conforme el artículo 217 LEC, al referirse la sentencia a que la "demandante no ha podido acreditar en virtud del principio de la carga de la prueba las obligaciones de las que intenta valerse...", en cuanto incomprensible y oscura la referencia a las "obligaciones" en el contexto en que nos encontramos. No solicita, pese a lo expuesto, la nulidad de la resolución, limitándose a constatar tales extremos, pues la sentencia no carece absolutamente de fundamentación y la falta o aspectos defectuosos en la misma pueden subsanarse en esta alzada, debiendo conciliarse, igualmente, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas con el derecho a la resolución debidamente motivada que se dice, en parte, conculcado.

b) Motivos de recurso:

1.- Infracción de los artículos 52,1 en relación con el 6,1 b) LM y jurisprudencia que los desarrolla, aplicación indebida del 34,2 b) LM, en cuanto a la identidad o semejanza de los signos.

2.- Igual infracción, en lo relativo a la identidad o semejanza de los servicios amparados por los signos en conflicto.

3.- Igual infracción, en cuanto al riesgo de confusión entre el público consumidor de los signos en conflicto.

4.- Infracción del artículo 8 LM y aplicación indebida del artículo 34,2 c) LM en lo relativo a la protección ampliada de las marcas renombradas.

1.- El supuesto examinado resulta sencillo en opinión del apelante, por cuanto el artículo 6 LM prohíbe el registro de marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar *productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación*. No se protege sólo el interés particular del titular de la marca, sino también el general de los consumidores, con entronque con el artículo 51 CE.

La comparación ha de ser global, no fragmentaria, pero atendiendo a elementos dominantes, y se ha prescindido de tal juicio en la sentencia recurrida, porque los elementos en comparación ZARA/ZARITA no suponen, en el segundo, más que la adición de sufijo diminutivo, y el vocablo "wear" significa, en inglés, ropa o llevar puesto, lo que entronca, sin duda, claramente, con las marcas -renombradas- de la demandante. El vocablo "wear" es genérico, banal, y juega un papel secundario frente al elemento esencial -ZARITA- de la marca de la demandada, en que se concentra la *distintividad* del signo impugnado y en que se fija el público consumidor. Destaca la identidad parcial, y que los signos están conceptualmente relacionados -puede pensarse que la segunda es diminutivo de la primera-. No se puede reprochar la adición a la marca ZARA de elementos de identificación de los productos (*home, woman, kids*) porque la marca es suya y porque ese argumento apoya el carácter banal, y no distintivo, de esas adiciones (en el mismo sentido, *wear* de la demandada). Insostenible el argumento de que "ZARITA" haría referencia a un diminutivo de zar, cuando el femenino de ZAR es *ZARINA*, no zarita, y el diminutivo de esta sería *zarinita*, no zarita, referencia igualmente contenida en la sentencia y combatida por la recurrente.

2.- En cuanto a la semejanza de los servicios porque sólo se tiene en cuenta una de las dos marcas esgrimidas por la demandante, y además la sentencia contiene un doble error, porque la marca mixta ZARA, cae plenamente en el sector de la demandada, y está registrada en clase 20 y 35 con el amplísimo contenido



que refleja su certificación. Los servicios amparados por ambos, comprendidos en la clase 35 del Nomenclátor internacional son idénticos. La demandada no ha explotado su marca, sólo la ha registrado, y, por tanto, no se sabe a qué pretende destinarla. No se ha valorado en la sentencia, en modo alguno, el renombre de ZARA y la extrema semejanza ZARA/ZARITA. Cita diversas resoluciones de denegación de marcas con sufijos adicionados a la expresión ZARA. La sentencia no se refiere a la extremada notoriedad de las marcas de la actora, y a que sólo un error en cuanto a la oposición en vía administrativa habría permitido su registro sin oposición;

3.- Errónea valoración de la sentencia en cuanto al ámbito de actuación de las marcas, que es irrelevante en caso de marca notoria, y que, en este caso, además es idéntico. La falta de referencia a la situación e importancia de las tiendas de ZARA, en los lugares emblemáticos de las principales capitales, lo que implica que sea conocida no sólo por la gente que compra en las tiendas correspondientes, sino por el público en general. Así se desprende, además de a documental aportada.

4.- Principio jurídico de protección reforzada de la marca, que determina la inevitable asociación de las marcas en conflicto en la mente del público, que será mayor cuanto más notoria sea la marca, comportando, en definitiva, un aprovechamiento indebido del renombre de la misma.

Solicitó la revocación de la sentencia y la íntegra estimación de la demanda.

La parte demandada se opuso al recurso interpuesto, solicitando la confirmación de la resolución recurrida, quedando planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos expuestos.

SEGUNDO .- No se acepta la fundamentación jurídica de la resolución recurrida, salvo en cuanto no se oponga a lo que seguidamente se dirá.

La acción ejercitada es la de nulidad por causa de nulidad relativa fundada en el artículo 52,1 LM en cuanto afirma que "El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6 , 7 , 8 , 9 y 10 LM " a su vez, el artículo 6,1 b) invocado en la demanda, prohíbe el registro de la marca en supuestos en que ... 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".

Resulta innecesario, por ser hecho de general conocimiento, examinar el carácter de notoria de que se halla revestida la marca ZARA, con soporte en los dos registros a que se alude en la demanda, y que, además, ampliamente acredita la documental aportada aquella. Ello comporta, en definitiva, que el riesgo de confusión y asociación en supuestos de similitud, sea superior en este caso, en que la demandante esgrime una marca indudablemente *notoria*, lo que comporta, a su vez, la exigencia de una superior protección de ésta, en razón, precisamente, de ese mismo reconocimiento de notoriedad.

Alude el demandante y hoy recurrente, en primer lugar, a los defectos formales detectados en la sentencia. Sin desconocer que asiste al mismo razón en muchas de las observaciones que efectúa, la pretensión planteada en el presente procedimiento civil , como la propia parte la califica, es sencilla y concreta, aunque deba precisarse, prima facie, en la línea apuntada por la parte recurrente, que la acción ejercitada es la de *nulidad* sustentada en los preceptos indicados *supra* , sin quepa confusión con la actuación que pudiera ejercitar el titular de una marca conforme el artículo 34, al que alude la Juzgadora "a quo", pues la cuestión aquí subyacente atañe a dos marcas nacionales en conflicto y a la preeminencia de las de la demandante -por las razones que dicha parte sostiene- o, en otro caso, la declaración de compatibilidad de las mismas (que es la que resulta, en definitiva, de la inscripción registral de ambas), aunque, para efectuar tal valoración, sean coincidentes los parámetros a examinar y la forma de efectuarlo -vid tenor literal del artículo 6,1,b y 34, 2 b, aunque, en este último, se refiera a comparación entre "signo" y "marca"- . Cabe precisar, además, que el propio recurrente excluye la petición de nulidad de la sentencia impugnada, por razón de conciliación con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, por lo que las demás imprecisiones de la sentencia - por ejemplo, en cuanto a que la titular de la marca es la demandante- ya que la sentencia confunde marca y titularidad de ésta; en cuanto al destinatario de los servicios de la demandada, puesto que no existe prueba alguna de la afirmación que al efecto realiza la sentencia, y, finalmente, respecto del tratamiento, en absoluto privilegiado, como corresponde a una marca notoria como es ZARA, que realiza la resolución objeto de recurso, al analizar prácticamente en pie de igualdad las marcas en conflicto, ha de ser corregido por la presente resolución , por vía del recurso entablado, incidiendo, como se ha expuesto, en la errónea invocación del artículo 34 de la LM , aunque sí se mantenga todo lo atinente, en general, a la valoración global de las marcas en conflicto.

TERCERO .- Entrando, con ello, en el análisis del recurso planteado, cabe traer a colación, en primer lugar, la sentencia de la AP Barcelona, sección 15, de 22-12-11 (ROJ : SAP B 13548/2011) en cuanto precisa, respecto de la acción aquí concretamente ejercitada, lo que sigue:



1. La resolución recurrida consideró, dando respuesta a la acción subsidiaria de nulidad relativa ejercitada por la parte con fundamento en el art 52 LM en relación con los arts. 6, 7 y 8 LM, y siguiendo el criterio previamente expresado en sus diversas resoluciones sobre estos mismos signos por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los conflictos suscitados también por la actora, que los signos enfrentados son suficientemente desemejantes como para justificar que no exista entre ellos riesgo de confusión. Y esa conclusión llega no solo a partir de las diferencias denominativas, que juzga suficientes para excluir que exista riesgo de confusión, sino también del elemento gráfico que incorporan algunos de los signos confrontados, que determina que sea aún menor el riesgo de confusión.

2. El recurso aduce que resulta irrazonable que no se haya considerado que existe riesgo de confusión entre los signos cuando la propia sentencia admite que ese riesgo existe si se considera la forma en que se han venido usando por las partes. También alega que los signos confrontados son absolutamente incompatibles entre sí por existir entre una ellos una absoluta similitud y una misma identidad aplicativa. Y afirma que existen circunstancias nuevas que no pudo tomar en consideración la OEPM en sus resoluciones, como son: (i) la notoriedad del signo prioritario; (ii) la mala fe de la demanda en su solicitud de registro; y (iii) la confusión que efectivamente se ha producido en el mercado.

3. Para resolver las cuestiones que el recurso plantea es preciso comenzar recordando algunas ideas básicas que nos permitan situar correctamente el conflicto:

a) El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación, introducido a nivel comunitario por la Directiva 89/104/CEE y recogido por la LM en su art. 6.1 b).

b) El examen debe hacerse a partir de la compatibilidad en abstracto de los signos enfrentados, no desde su compatibilidad en concreto. Es decir, debe prescindirse de las circunstancias concretas en las que los signos se presentan al consumidor para prestar atención exclusivamente a los propios signos.

c) Principio de especialidad, esto es, que la compatibilidad entre los signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios que con ellos se trata de distinguir.

d) La comparación entre las marcas debe hacerse de acuerdo con una primera impresión, de manera que son irrelevantes las circunstancias que no se aprecian a primera vista.

e) La comparación entre los signos debe hacerse en una visión de conjunto de los elementos enfrentados, si bien los elementos denominativos suelen predominar sobre los gráficos.

f) En la comparación deben ser excluidos los elementos puramente descriptivos. Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón a su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (STJCE de 28 de septiembre de 1998 ,Canon c. MGM)".

g) El eje de referencia de la comparación debe ser el consumidor medio de los productos o servicios que distinguen las marcas comparadas.

La marca registrada por la demandada infringe el art. 6.1 b) LM por cuanto constituyen signos e identifican servicios y productos similares. Tal y como resalta la parte recurrente, la sentencia impugnada obvia toda consideración respecto de la marca mixta, que se refiere a una clase de nomenclátor idéntica a la de la demandada. Inaplicable, además, como hemos expresado anteriormente, el precepto citado en la sentencia, sobre el que se despliega toda una extensa línea argumental, pues la demanda, ciertamente precisa, especificaba con claridad que la acción ejercitada lo era al amparo del artículo 52, en relación con el artículo 6,1,b) LM, lo que ya nos releva de cualquier otra consideración, pues, por sí mismo, denota la falta de conexión entre lo pretendido y lo argumentado en la sentencia, que incurre así en una clara incongruencia.

Entendemos también innecesario, incidir, sobre la gran notoriedad de la marca -marcas- esgrimidas por la demandante, ya que es un hecho conocido, no sólo por los eventuales consumidores, sino por el público en general, la gran aceptación de aquella, la extensión de los establecimientos de la demandante donde se comercializan productos con la marca esgrimida, y la ubicación, ciertamente privilegiada, en las principales calles comerciales de las más importantes urbes, de los establecimientos de aquella.

Como igualmente puntualiza la recurrente, la entidad demandante es la titular de las marcas, y, en consecuencia, no resulta oponible a la misma la "adición" de vocablos -claramente definitorios o adjetivos- para precisar el ámbito de los productos concretamente afectados, utilizando, para ello, expresiones en lengua inglesa, pero conocidas por una generalidad de población (*woman, kids, home* , por ejemplo). Tal argumento, muy al contrario, revierte contra la parte demandada, ya que el conocido significado del vocablo " *wear* " - también en lengua inglesa- guarda relación con la ropa o el "llevar puesta" la misma y goza de esta misma consideración de elemento "no esencial" en la comparación a realizar. Destaca la Sala, precisamente, que la demandada muestra, con tal adición, haber hecho uso del mismo mecanismo utilizado correctamente por la



demandante, cual es añadir sobre el elemento esencial de la marca un vocablo genérico, si bien en lengua inglesa, que, en el caso de la marca de la demandada, claramente evoca y nos lleva a la asociación de la "ropa" y su uso, lo que, no cabe duda, pretende ser asociado, de inmediato, al ámbito esencial de uso de la marca de la demandante

No se trata, en definitiva, de *descomponer* la marca de la demandada en sus diferentes vocablos, sino de concluir que "wear" es una mera adición referida al ámbito (ropa) en que parece desenvolverse la marca de la demandada, pues ello no resulta con claridad de lo actuado, y que la comparación, por tanto, ha de realizarse entre ZARA/ ZARITA, y puesto que la segunda evoca, claramente, serun diminutivo de la primera, sin más, y la primera -ambas marcas- básicamente se refieren al ámbito de ropa y moda, en sus diversas facetas, y tienen carácter de notorias, la conclusión que obtenemos es radicalmente distinta de la alcanzada en primera instancia, procediendo, por lo expuesto, la revocación de la sentencia recurrida, con estimación del recurso de apelación interpuesto.

CUARTO .- Conforme al contenido del artículo 394 Y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las costas de primera instancia han de imponerse al demandado, por su vencimiento, sin expresa imposición de las derivadas de la apelación al acogerse el recurso. Se acuerda la restitución del depósito constituido para recurrir a la parte recurrente.

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

FALLO

SE ESTIMA el recurso de apelación interpuesto por INDITEX SA (INDUSTRIAS DEL DISEÑO TEXTIL SA) contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil 2 de Valencia el 19-10-12 , que se REVOCA, y, en su lugar, se ESTIMA la demanda interpuesta por el recurrente contra Isabel sobre nulidad relativa de la marca española 2897345 ZARITA WEAR de la demandada, número a que se da lugar, acordando la cancelación en el registro de la OEPM correspondiente respecto de la clase 35.. Con imposición de las costas de primera instancia a la demandada y sin expresa imposición de las de esta alzada. Se acuerda la restitución del depósito constituido para recurrir a la parte recurrente.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.