



Roj: **SAP GR 642/2013 - ECLI:ES:APGR:2013:642**

Id Cendoj: **18087370032013100235**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Granada**

Sección: **3**

Fecha: **21/06/2013**

Nº de Recurso: **225/2013**

Nº de Resolución: **228/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ANGELICA AGUADO MAESTRO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

RECURSO Nº 225/2013

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: ORDINARIO Nº 633/2009

PONENTE SRA. AGUADO MAESTRO

SENTENCIA nº 228

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En Granada, a 21 de junio de 2013.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Ilmos. Sres. al margen relacionados ha visto el recurso de apelación nº 225/2013, en los autos de juicio ordinario nº 633/2009, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de **Quesos Payoyo, S.L.**, antes Quesos Artesanales de Villaluenga, S.L., representado por la procuradora Dª Mª José Rodríguez García y defendido por el letrado D. José L. Ballester García Izquierdo; contra **Queso Payoyo La Velada, S.L.**, representado por la procuradora Dª Ana Fernández de Liencres y defendido por el letrado D. Pedro Pérez Rodríguez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 4 de diciembre 2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que DESESTIMANDO la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª. María José Rodríguez García, actuando en nombre y representación de QUESOS ARTESANALES DE VILLALUENGA, S.L., hoy QUESOS PAYOYO, S.L. frente a QUESO PAYOYO LA VELADA, S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Ana Fernández de Liencres Ruiz, y ESTIMANDO la demanda reconventional formulada por QUESO PAYOYO LA VELADA, S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Ana Fernández de Liencres Ruiz, frente a QUESOS ARTESANALES DE VILLALUENGA, S.L., hoy QUESOS PAYOYO, S.L. representada por la Procuradora Dª María José Rodríguez García:



1.- *DECLARO la nulidad del registro de la Marca nacionales denominativa "Payoyo", nº 2.395.306 para distinguir la clase 29ª del Nomenclátor Internacional; de la Marca nacional denominativa "Payoyo" nº 2.556.154, para distinguir la clase 35ª del Nomenclátor Internacional; y de la Marca nacional mixta "Payoyo" nº 2.815.653 para distinguir la clase 29 y 35 del Nomenclátor Internacional.*

2.- *ORDENO, una vez sea firme esta sentencia, la cancelación de la inscripción de los citados registros y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.*

3.- *ABSUELVO a la demandada de las pretensiones formuladas en la demanda principal.*

4.- *CONDENANDO a la actora principal/demandada en reconvencción al pago de las costas causadas en este procedimiento".*

SEGUNDO: Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso al mismo; una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 4 de abril 2013, señalándose para votación y fallo el día 20 de junio 2013.

Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada D^a ANGÉLICA AGUADO MAESTRO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La representación de Quesos Artesanales de Villaluenga, S.L., hoy con la denominación Quesos Payoyo, S.L., como titular de las marcas nº 2.049.777, 2.395.306, 2.556.154 y 2.815.653 que recogen todas ellas el denominativo "Payoyo", presentó demanda de juicio ordinario frente a la mercantil Queso Payoyo La Velada, S.L., por realizar actos que implican infracción de su derecho de marca al adoptar como denominación social e identificar su mercancía con el término "Payoyo" que coincide con sus marcas registradas con anterioridad, solicitando de manera acumulada que se declare la notoriedad de su marca, se ordene el cese de la entidad demandada en la utilización en su denominación social por infracción marcaria y por constituir actos de competencia desleal, solicitando la indemnización de daños y perjuicios y la condena al pago de las costas.

La entidad demandada, Queso Payoyo La Velada, S.L., por vía reconvenccional solicitó que fuera declarada la nulidad de las marcas titularidad de la actora con fundamento en el art. 5.1, c de la Ley de Marcas y el art. 7.1, c del RMC, al tratarse de un signo descriptivo que se compone exclusivamente de la denominación de la zona geográfica de la que procede, en concreto, porque con este término se han denominado popularmente a los oriundos de Villaluenga del Rosario (Cádiz).

La sentencia dictada en primera instancia estima la demanda reconvenccional y declara la nulidad de todas y cada una de las marcas titularidad de la actora con el término "payoyo" por tratarse de un signo descriptivo del origen geográfico de los productos distinguidos con la marca, infringiendo la prohibición del art. 5.1, c) de la Ley de Marcas, pues con este término se designa a los habitantes de la población de Cádiz antes mencionada, donde ha sido tradicional la elaboración y venta de quesos y además designa la raza de la cabra con la que se obtiene la leche para su elaboración, sin que concurra la excepción prevista en el art. 5.2 de la LM, desde el momento en que la relevancia de la marca que ha proporcionado la obtención de los distintos premios regionales, nacionales e internacionales obtenidos por la entidad actora, es posterior al registro de la marca. Frente a la declaración de nulidad de las marcas y los argumentos en que se fundamenta esta decisión, la parte actora interpone recurso de apelación por los motivos que pasamos a analizar.

SEGUNDO: Nulidad de las marcas nº 2.049.777, 2.395.306, 2.556.154 y 2.815.653 titularidad de la mercantil Quesos Payoyos, S.L., por incurrir en la prohibición establecida en los arts. 5.1, c de la LM y art. 7.1 del RMC.

El art. 5.1, c de la LM establece que no podrán registrarse como marca los signos siguientes: "c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio"; y el art. 7.1 del RMC referido a la denegación del registro de "las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio".

En el caso ahora examinado, el Juzgado de lo Mercantil ha declarado la nulidad de todas y cada una de las marcas titularidad de la actora al considerar que están incursas en la prohibición absoluta prevista en el precepto antes transcrito, pues el paragentilicio "payoyo" sirve para designar la procedencia geográfica de los productos que comercializa.



Partiendo de esta premisa que ha provocado la estimación de la demanda reconvenicional, para resolver de nuevo en esta segunda instancia la cuestión debatida tenemos que tener en cuenta los hechos no discutidos por las partes y la prueba practicada en el procedimiento. En concreto, es un hecho probado y no contradicho por la demandada que la entidad actora solicitó el 30 de septiembre de 1996 el primer registro de las marcas con la denominación "Payoyo", referida a la clase 29 para productos lácteos de todas clases, quesos frescos, semicurados y curados de todo tipo de leches (vaca, oveja y cabra); tampoco se discute que a partir del año siguiente la sociedad actora comenzó a comercializar sus quesos bajo la marca "Payoyo" y debido a su excelente calidad y buen hacer, enseguida comenzaron a cosechar importantes premios de ámbito regional, nacional e incluso premios internacionales, reconocimientos que han sido constantes desde el año 2000 hasta la actualidad.

Por otro lado, la entidad actora admite que popularmente las gentes de la comarca denominan a los oriundos de Villaluenga del Rosario (Cádiz) con el apodo de "payoyos", pero como aclaró el testigo de la parte demandada, don Patricio , gerente del Centro de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz, S.A., este apodo era conocido y utilizado en una zona geográfica muy pequeña, entre otras cosas, porque Villaluenga del Rosario es el pueblo más pequeño de toda la provincia de Cádiz y si es conocido el queso payoyo y la gente de esta localidad, ha sido por la trascendencia y el prestigio que ha proporcionado la producción quesera de los actores (minutos 47:00 y ss), insistiendo en que fueron los actores los primeros que se constituyeron como empresa para fabricar queso, pues hasta entonces era una actividad limitada al autoconsumo (minutos 45:50 y 57:00); don Juan Miguel , alcalde de Villaluenga del Rosario y testigo de ambas partes, manifestó que si no se tiene relación con la zona no se conoce el apodo de "Payoyo" (minuto 1:16:00).

Ante esta situación donde el apodo sólo era conocido entre los lugareños y referido a los oriundos de un pueblo de la Sierra de Cádiz que además es el más pequeño de toda la provincia, sin empresas dedicadas al sector del queso hasta que la entidad actora instaló la suya, podemos deducir que a la fecha en que la entidad actora solicitó el registro de la marca "payoyo" nadie había identificado esta denominación en el ámbito comercial y mucho menos con la industrial del queso.

Además la parte actora ha acreditado cumplidamente que no existe un tipo de queso "payoyo" característico del lugar, pues los únicos tipos de quesos reconocidos en la provincia de Cádiz son el "queso de Cádiz" y el "queso Grazalema" y para justificarlo aporta un tríptico editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la relación de las variedades de quesos autóctonos españoles (fol. 229, tomo I), la página web con el catálogo de quesos españoles editado por el Ministerio de Agricultura en el año 1973 (fol. 230), copia del catálogo de quesos de España, editado en el año 1990 también por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (fols. 236 y ss), el extracto del libro titulado "Estudio de quesos tradicionales de Andalucía", publicado por la Universidad de Córdoba en el año 1977 (fol. 239 y ss), el libro titulado "Los 100 Quesos españoles" publicado por Salvat Editores, S.A., en el año 2000 (fols.246 y ss) y la Orden APA/359/2007 por la que se establecen las bases reguladoras del premio "Mejores Quesos Españoles", publicado en el BOE de 21 de febrero de 2007 y finalmente la relación de variedades de quesos autóctonos españoles en el anexo IV de la Resolución de 3 de junio de 2011 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, publicado en el BOE de 17 de junio de 2011.

Frente a esta prueba tan concluyente, la parte demandada-reconvenicional no ha practicado ni una sola prueba que acredite que el apodo utilizado en la zona para designar a los oriundos de Villaluenga del Rosario fuera conocido por el público para designar el origen geográfico de los quesos, teniendo en cuenta que, como indica la parte actora, la prohibición del art. 5.1, c de la Ley de Marcas se aplica cuando el consumidor asocia el nombre de una comarca con los productos o servicios a los que se les pretende designar por una marca idéntica al nombre geográfico.

Se afirma en la demanda reconvenicional que el vocablo "payoyo" se ha utilizado durante siglos tanto en las relaciones personales como en las relaciones comerciales, pero esta afirmación no resulta acreditada de ninguna forma, carga que le corresponde a la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 217 de la LEC . Por el contrario, la prueba practicada a instancia de la demandada prueba lo contrario, es decir, que el término "payoyo" se ha extendido y popularizado a raíz de los éxitos comerciales alcanzados por la entidad actora. Efectivamente, se aporta con la contestación a la demanda un artículo periodístico publicado en la Voz Digital en una fecha que no se precisa (fol. 140) referido a la importancia de la industria quesera en la zona y destaca como fecha clave "el 16 de septiembre de 1997, cuando los payoyos, el nombre con el cariñosamente se conoce a Cipriano y Ildfonso , fundan la quesería artesanal de Villaluenga", para indicar que los vecinos de Grazalema, pueblo situado en la misma comarca, conocen tradicionalmente con el nombre de payoyo a los habitantes de "este pequeños pueblo", y con este artículo podemos conocer que el término "payoyo" era el apodo de los fundadores de la empresa actualmente denominada Quesos Payoyo, S.L., la creación de esta empresa marcó un antes y un después en la importancia de la industria quesera de



la zona y era un término sólo conocido en la comarca; una noticia de la que se desconoce quién la edita y en qué fecha que menciona el origen "del queso payoyo", sin referencias y sin intención de informar realmente sobre esta la cuestión (fol. 141 del tomo I); varias páginas web de publicación desconocida que relacionan el término discutido con los oriundos de Villaluenga del Rosario, en concreto, la página relativa a "excursión por los encinares de Villaluenga" (fol. 148), al referirse a este apodo y al nombre de una raza de cabra afirma que "con su leche se elaboran los magníficos quesos payoyos, que ya han merecido premios en diversos encuentros gastronómicos", lo que confirma la identificación del queso payoyo con los productos de la entidad actora que es la única que ha obtenido numerosos premios, pues el representante legal de la entidad demandada ha reconocido que, de momento, sus productos no han sido premiados en ningún concurso ni feria; para acreditar en el escrito de contestación a la demanda lo extendido que está el término, se hace referencia a la asociación denominada "Círculo Artístico y Literario Payoyo", que como explicó el Alcalde, se trata de un grupo de amigos que se reúnen de manera esporádica desde hace cuatro o cinco años, es decir, a raíz del prestigio que la entidad actora le ha dado al término Payoyo, pero que ni está constituida como asociación ni está inscrita como fundación (minuto 1:00:20); se afirma que el vocablo Payoyo es un tipo de queso que toma el nombre de la cabra autóctona del lugar, pero si se analizan los documentos aportados con el escrito de contestación a la demanda (docs. 20, 21, 24 al 30), en todos estos artículos cuando mencionan el "queso payoyo" como uno de los mejores del mundo, no se están refiriendo a los quesos que utilizan leche de cabra payoya en general, si no, exclusivamente, al queso que elabora la empresa Quesos Artesanales de Villaluenga, S.L. (fols. 161 a 177). Sin olvidar que la cabra de raza payoya fue incluida por vez primera en el catálogo oficial de razas de Ganado en España por Real Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre, como una raza de especial protección, es decir, con posterioridad a la solicitud de la marca por la entidad actora.

Por tanto, como no está acreditado en el procedimiento que los consumidores asocien el término payoyo con la localidad de Villaluenga del Rosario y mucho menos al queso que en esta población elaboran las únicas tres empresas existentes en la actualidad, la demanda reconventional no puede prosperar y procede revocar la sentencia dictada en primera instancia dejando sin efecto la declaración de nulidad de las marcas titularidad de la actora.

En este mismo sentido la sentencia del TS 3 de junio de 2009 que exige para que se prohíba una marca por estar asociada a una indicación geográfica que el consumidor medio del producto la asocie y sirva de medio útil " *para suscitar una conexión lo suficientemente intensa y precisa con el territorio de dicho Estado como para generar la creencia de que los productos identificados con tal signo proceden de él*" y la prueba practicada en el procedimiento ha acreditado que el consumidor medio en España desconoce que a los lugareños de Villaluenga del Rosario se les apoda con el término de payoyos, pues todos los testigos admiten que este término sólo es conocido por los del lugar, asociando todos ellos el "queso payoyo" con la quesería de Cipriano y Ildefonso que son los fundadores de la empresa Quesos Artesanales de Villaluenga, S.L., titular de las marcas (minutos 51:00 , 57:00, 1:15:00, 1:35:50).

TERCERO: Partiendo de la validez de las marcas que Quesos Artesanales de Villaluenga, S.L., tiene registradas en la OEPM, esta entidad demandó a Queso Payoyo La Velada, S.L., por realizar actos que suponían una violación de su derecho de marca y que además constituían actos de competencia desleal, pues la entidad demandada anuncia y vende sus quesos identificándolo como "queso payoyo", entre otras cosas, porque el término forma parte de su denominación social, reclamando además la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

Quesos Artesanales de Villaluenga, S.L., hoy Quesos Payoyo, S.L., se constituyó el 22 de junio de 1995, siendo su objeto social "la fabricación, comercialización, distribución y venta de productos lácteos y sus derivados", solicitando el 30 de septiembre de 1996 ante la OEPM la inscripción de la marca denominativa "Payoyo" en la clase 29 para distinguir "Productos lácteos de todas clases. Quesos frescos, semicurados y curados de todo tipo de leches (vaca, oveja y cabra)". La enorme calidad de los productos que ofrece al mercado es indiscutible, lo que se ha traducido en un reconocimiento regional, nacional e internacional unánime y la obtención de innumerables premios a partir de febrero de 2000. Desde ese momento el éxito de los quesos que elabora la entidad actora ha ido en aumento y los premios continuos, para ser considerado en la actualidad uno de los mejores quesos de España y del mundo y con un enorme prestigio nacional e internacional.

Por su parte, Queso Payoyo La Velada, S.L., se constituyó el 20 de junio de 2008, fijando su domicilio social en la misma población que la actora, Villaluenga del Rosario (Cádiz) y con un objeto social similar "fabricación, compra y venta de quesos, productos lácteos y derivados. Compra y venta de productos alimenticios y bebidas". La empresa demandada comenzó a comercializar sus quesos de forma desigual, pues en ocasiones los identificó como "Quesos La Velada" (doc. nº 30 de la demanda), para decidirse más tarde por denominarlo por su designación social "Queso Payoyo La Velada" (doc. 31 de la demanda) y de esta forma ofrece el producto en las distintas ferias a las que acude donde los identifica como "Quesos Payoyo La Velada" (doc. 33, 37),



"Payoyo La Velada" (fol. 94 del tomo I), "Quesos Payoyos La Velada" (fols. 304 y 305 del tomo I). El representante de la entidad demandada reconoció en el acto del juicio que, de momento, su producto no ha recibido ningún premio ni reconocimiento que confirme su calidad.

Por tanto, cuando la entidad demandada comenzó a comercializar sus quesos en el año 2008 identificándolos como "quesos papoyo", la marca de la actora era ya una marca notoria, de conformidad con lo previsto en el art. 8.2 de la LM que establece que "a los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial", al ser una marca muy conocida y con enorme prestigio en el mercado que además se dedicaba a la comercialización de los mismos productos y en el mismo lugar.

La sentencia de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante de 4 de abril de 2012 (R 865/2011), señala " *que son dos los elementos que determinan la notoriedad o el renombre de un signo, elementos cuantitativos y cualitativos, entendiendo los primeros como referencias al grado de conocimiento en los círculos interesados relevantes, a la duración, magnitud y alcance geográfico de la utilización y promoción de la marca, y los segundos, al valor asociado a la marca -proyección por el público de expectativas acerca de la buena calidad de los productos o servicios de la marca, y su capacidad para condensar reputación y prestigio más allá de los productos originales*".

Y la notoriedad de las marcas Quesos Payoyo, S.L., está completamente acreditada, de hecho, no se discute por la parte contraria y está confirmada con la documental aportada, tanto con la demanda como con la contestación y las testificales practicadas en el acto del juicio, de tal manera que a raíz de instalar la entidad actora la fábrica en Villaluenga del Rosario en el año 1995, esto provocó en la comarca un cambio de gran relevancia ante el éxito del producto que comercializaba, hasta llegar a octubre del año 2012 donde sus quesos fueron elegidos uno de los doce españoles para participar en el Desafío de Quesos entre España y Francia que se celebró en San Sebastián. El reconociendo de la marca es innegable e innumerables los premios recibidos en todo tipo de ferias y concursos, tanto en el ámbito regional, como nacional e internación (doc. nº 8 aportado con la demanda, fol. 317 a 333 del tomo I, fol. 163 del tomo II), con continuos artículos en prensa nacional e internacional que de forma unánime alaban la calidad del producto (doc. Nº 9 de la demanda y los docs. 20, 21, 23 a 30 aportados con la contestación).

CUARTO: Acreditado que las marcas titularidad de la actora son marcas notorias al llevar en el mercado más de doce años en el momento en que se presentó la demanda, conocida en todo el sector del queso como una marca de prestigio que fabrica uno de los quesos mejores de España y del mundo, se solicita que la demandada sea condenada a modificar su denominación social debido a que la está utilizando para identificar sus productos, lo que provoca confusión en el mercado y un aprovechamiento indebido de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno.

En esta materia, desde el punto de vista legislativo la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas titulada "Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados", establece que "los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial".

Por su parte, el Tribunal Supremo en la sentencia de 12 de abril de 2013 , recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en la sentencia de 11 de septiembre de 2007 (C 17/06) analiza de forma detallada si la utilización como denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento por un tercero que no ha sido autorizado para ello, de un signo idéntico a una marca denominativa anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que la marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la marca puede prohibir en virtud del art. 5, apartado 1 de la Directiva 89/104/CEE y concluye que esta utilización puede ser prohibida por el titular de la marca " *si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca. Si éste es el caso, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 únicamente puede obstaculizar tal prohibición si la utilización por un tercero de su denominación social o de su nombre comercial se hace conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial*".

En el apartado 16 de la sentencia se explica que según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo el titular de una marca pueda prohibir su uso por un tercero de un signo idéntico a su marca deben concurrir cuatro requisitos:



- dicho uso debe producirse dentro del tráfico económico;
- tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca;
- tiene que producirse para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y
- debe menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca y, particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios".

Y estas cuatro características concurren en el caso de autos, pues Queso Payoyo La Velada, S.L., utiliza el término "Payoyo" de manera destacada en el marco de su actividad comercial con ánimo de lucro, en concreto, para identificar sus quesos; la utilización del signo idéntico a la marca que tiene registrada la entidad actora se lleva a cabo sin el consentimiento del titular de la marca; con este signo la entidad demandada identifica productos idénticos a los de la actora, en concreto, quesos que produce en la misma población; y está acreditado que con esta actividad se menoscaba las funciones de la marca, al confundir al consumidor sobre el origen del producto. Confusión que ha resultado evidente en el anuncio que contiene el periódico Trafalgar Información, en su edición del día 24 de junio de 2011 con ocasión de un suplemento especial de la IV Ruta Gastronómica del Atún de Barbate, al insertar la publicidad de Queso Payoyo La Velada, S.L., con el logotipo de la actora (fols. 168 del tomo II).

Como indica la sentencia del TJUE en el apartado 21, la denominación social no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios, su función consiste en identificar a la sociedad, por tanto, cuando una denominación social identifica a una sociedad "no puede considerarse que existe "para productos o servicios" en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva". Por el contrario, el TJE entiende que existe el uso "para productos" cuando el tercero pone el signo constitutivo de su denominación social en los productos que comercializa e incluso existe este uso prohibido cuando se establece un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social y los productos que comercializa.

El mismo criterio es el recogido por la jurisprudencia del TS en la sentencia antes mencionada de 12 de abril de 2013, que a su vez se refiere a las sentencias del mismo Tribunal de 18 de mayo de 2006, 27 de mayo de 2004 y 4 de julio de 2008, para insistir en que "una denominación social, en cuanto sirve para individualizar a una sociedad en su actuación en el tráfico jurídico, no está regulada en el ordenamiento como signo de identificación en el mercado del origen empresarial de productos o servicios - función que corresponde a las marcas - ni para individualizar a una empresa en el tráfico mercantil, a fin de distinguirla de las que desarrollan actividades idénticas o similares - función que se atribuye a los nombres comerciales.

Sin embargo, una cosa es que la finalidad a la que sirve la denominación social sea la expuesta y otra distinta que no pueda ser utilizada en el mercado como marca o nombre comercial".

Y esto último es precisamente lo que ocurre en el caso ahora enjuiciado donde la entidad demandada utiliza su denominación social o parte de ella, siempre y cuando aparezca el signo "Payoyo", para identificar sus productos, cuando la denominación social, como venimos diciendo, nunca podría tener esta finalidad, lo que ha provocado una confusión entre los productos y las empresas, pues como ocurre en el caso analizado en la sentencia del TS de 27 de mayo de 2004, resulta que la entidad demandada utiliza su denominación social para el etiquetado de sus quesos, en los catálogos, en la publicidad de los distintos diarios y en el rótulo de su establecimiento (fols. 185 y ss del tomo I).

Como indica el apartado 26 de la sentencia del TJUE "el uso por un tercero, sin autorización, de un signo idéntico a una marca registrada para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada únicamente puede prohibirse, según el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, si menoscaba o puede menoscabar las funciones de la referida marca y, particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios". En el siguiente apartado se concreta en qué consiste la función esencial de una marca para decir que se menoscaba esta función esencial "cuando el tercero usa el signo para sus productos o servicios de manera tal que los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata. En efecto, en semejante caso, el uso del referido signo puede poner en peligro la función esencial de la marca, puesto que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en este sentido, la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartado 48 y la jurisprudencia que allí se cita, así como los apartados 56 a 59)".

El titular de una marca no podrá prohibir a un tercero el uso en el tráfico económico de su nombre y dirección siempre que este uso "se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial" y sigue explicando la sentencia en el apartado 34, que la observancia de dicho requisito de práctica leal debe



apreciarse teniendo en cuenta , "por una parte, en qué medida el público interesado o una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo, otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca que en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos o servicios (sentencia Anheuser-Busch, antes citada, apartado 83)".

Posición del TJUE al que responde art. 34. 2 de la LM al decir que el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico, apartado a) "cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada", apartado b) "cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca o por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca" y el apartado c), "cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos 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".

Y en el caso ahora examinado resulta evidente que la utilización del signo "Payoyo" por la entidad demandada a partir del año 2008 para identificar sus productos, ha provocado confusión y un intento de aprovecharse del renombre conseguido por la actora al utilizar un signo idéntico o similar para identificar los mismos productos, lo que nos lleva a estimar la demanda y condenar al demandado a modificar su denominación social suprimiendo el vocablo "Payoyo" y sustituyéndolo por otro que no guarde semejanza alguna gráfica o fonética con el mencionado denominativo.

QUINTO: La referencia a la competencia desleal en el escrito de demanda es tan escueta que se limita a reproducir los artículos 5 , 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal , sin más explicaciones ni precisiones. Por el contrario, en el recurso de apelación se hace extensa y completa referencia a la cuestión que, en realidad, se plantea de forma subsidiaria, para el caso de que no prospere la acción marcaria que se ejercita en primer lugar y que, en definitiva, ha prosperado en esta alzada, quedando ya sin contenido esta segunda acción, desde el momento en que la marca protege a su titular frente a los actos de confusión y los actos que implican un aprovechamiento de la reputación ajena, que son precisamente los actos en lo que ha incurrido la entidad demandada al identificar sus productos con la marca del actor.

La sentencia que menciona la parte apelante dictada por el Tribunal Supremo el 17 de octubre de 2012 reconoce que " los actos tipificados como ilícitos por la legislación sobre la competencia desleal y por la relativa a las marcas pueden tener similares componentes. También lo es que el derecho sobre la competencia desleal se ha servido de conceptos elaborados en el ámbito de las marcas - en particular, el riesgo de confusión, en sus distintas manifestaciones, o las conductas de aprovechamiento de la reputación ajena -. Igualmente, las acciones concedidas al perjudicado por unas y otras normas tienen, en ciertos casos, similar contenido ", para concluir tras una exposición y delimitación de ambas esferas que " aunque los puntos de contacto entre la legislación sobre competencia desleal y sobre marcas son numerosos y variados, cuando se denuncia la infracción de un signo protegido por la segunda -por generar el uso del infractor un riesgo de confusión o por establecer una conexión entre los productos o servicios o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o renombre del prioritario, en sus respectivos casos- ha de ser la segunda la aplicable", ya que ese es el ámbito de la protección que reconoce ". En definitiva, como la procedencia de aplicar la legislación marcaria o la legislación sobre competencia desleal, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y en el caso de autos, tanto en la demanda principal, como en este recurso, se plantea de forma subsidiaria para el supuesto que no prospere la primera y al no explicar en la demanda que concurren los presupuestos de los respectivos comportamientos para que puedan ser calificados como infractores conforme a ambas legislaciones a la vez, llegamos a la conclusión que los actos de confusión y de aprovechamiento indebido realizados por la demandada tienen su encuadre y protección, en el caso ahora examinado, a través de la Ley de Marcas, tal y como hemos expuesto a lo largo de esta resolución. Cuestión además que carece de trascendencia práctica, desde el momento en que la parte actora en el suplico de su demanda no solicita ninguna condena concreta por la infracción de esta legislación sobre competencia desleal.

SEXTO: Indemnización de daños y perjuicios.

De conformidad con lo previsto en los arts. 42 , 43 y 44 de la LM de parte actora solicita la correspondiente indemnización de daños y perjuicios al considerar que los actos realizados por la entidad demandada tienen encaje en los apartados a) -poner el signo en los productos o en su presentación- y f) -Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio,



elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido- del art. 34.3 de la mencionada Ley .

Al estar acreditado que Queso Payoyo la Velada, S.L., ha incurrido en conductas infractoras de las marcas titularidad de la actora al vender sus productos utilizando un signo idéntico que la marca titularidad de Quesos Payoyo, S.L., lo que ha provocado confusión al identificar sus productos con los que se venden bajo la marca de la actora, beneficiándose de la notoriedad de la marca de su competidor, mucho mejor colocado en el mercado, procede la indemnización solicitada que serán el 1% de la cifra de negocios de Queso Payoyo La Velada, S.L., durante el año 2008, lo que supone un total de 1.101,54 euros, junto con la indemnización coercitiva prevista en el art. 44 de LM para el caso de que no modifique la denominación social.

De conformidad con lo previsto en el art. 41.1, f) de la LM , procede la publicación de la sentencia en los dos periódicos de ámbito nacional que se solicita (sentencia del TS de 17 de octubre de 2012 que a su vez menciona la de 11 de febrero de 2011 del mismo tribunal).

SÉPTIMO: En cuanto a las costas al estimar sustancialmente la demanda, procede la condena al pago de las ocasionadas en primera instancia (sentencias del TS de 20 de julio y 20 de diciembre de 2011), sin pronunciamiento por las de esta alzada (arts. 394 y 398 de la LEC).

Vistos los citados preceptos y demás de general y pertinente aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY,

FALLO

Estimamos el recurso de apelación y revocamos la sentencia dictada el 4 de diciembre de 2012 en el juicio ordinario nº 633/2009, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada y estimando la demanda presenta por Quesos Payoyo, S.L.:

I Declaramos:

1. La notoriedad de la marca PAYOYO de la que es titular Quesos Payoyo, S.L.
2. El uso en el tráfico económico viene haciendo Queso Payoyo La Velada, S.L. de su denominación social constituye violación y lesión de los derechos de exclusiva que se derivan de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las marcas denominativo "PAYOYO" números 2.049.777, clase 29; 2.395.306, clase 29; 2.556.154, clase 35 y 2.815, clases 29 y 35.

II Condenamos a Queso Payoyo La Velada, S.L.:

- 1.- A estar y pasar por las procedentes declaraciones.
- 2.- A variar su denominación social, suprimiendo de ella el vocablo "PAYOYO", y/o sustituyéndolo por otro y otros de su libre elección que no guarden semejanza alguna gráfica o fonética con el denominativo "PAYOYO" constitutivo de las marcas españolas números 2.049.777, clase 29, 2.395.306, clase 29; 2.556.154, clase 35 y 2.815.154, clases 29 y 35 de la entidad demandante, llevando a cabo a tal efecto en el plazo de UN MES a contar desde la notificación de la sentencia, las oportunas modificaciones, tanto en los estatutos sociales, como en el asiento correspondiente a dicha compañía en el Registro Mercantil de Cádiz.
- 3.- A cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de la denominación social Queso Payoyo La Velada, S.L., retirando del tráfico económico cuantos documentos de publicidad o negocio, productos que sirvan de soporte dicha denominación social y a través de los cuales se ha materializado la violación del derecho de marca.
- 4.- A cesar y abstenerse de toda utilización actual o futura, como marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento, el denominativo "PAYOYO", o de cualquier otro que tenga con él semejanza gráfica o fonética en relación con productos que guarden relación con los productos distinguidos por las marcas españolas números 2.049.777, 2.395.306, 2.556.154 y 2.815.154, "PAYOYO" de la entidad demandante.
- 5.- A indemnizar en la cantidad de mil ciento un euros con cincuenta y cuatro céntimos (**1.101,54 euros**), los daños y perjuicios causados de conformidad con lo previsto en el artículo 43.5 L.M .
- 6.- A abonar la indemnización coercitiva prevista en el artículo 44 LM , en la cantidad que se establezca en ejecución de sentencia.



7.- A la publicidad de la Sentencia que se dicte en el presente procedimiento, a costa de la infractora, en dos periódicos de ámbito nacional, dentro de los quince (15) días siguientes a la firmeza de la sentencia que recaiga.

8.- A las costas ocasionadas en primera instancias, sin hacer condena por las de este recurso y con devolución del depósito constituido.

III. Desestimamos la demanda reconvenicional presentada por Queso Payoyo La Velada, S.L., condenándole al pago de las costas ocasionadas en primera instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de casación, siempre que la resolución del recurso presente interés casacional, a interponer ante este Tribunal en el plazo de **VEINTEDÍAS**, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo resuelto por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Firme la presente resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de 1ª Instancia de procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su conocimiento y efectos.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CENDO