



Roj: **STS 1905/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1905**

Id Cendoj: **28079110012016100291**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **29/04/2016**

Nº de Recurso: **68/2014**

Nº de Resolución: **282/2016**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Palmas de Gran Canaria (Las), núm. 1, 28-09-2011,**
SAP GC 2135/2013,
STS 1905/2016

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 29 de abril de 2016

Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria. El recurso fue interpuesto por la entidad Tenetropic S.L., representada por la procuradora Soledad Valles Rodríguez. Es parte recurrida la entidad Hoteles Palmy S.L., representada por el procurador Antonio Rafael Rodríguez Muñoz.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia

1.- El procurador Alejandro Alfredo Valido Farray, en nombre y representación de la entidad Hoteles Palmy, S.L., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria, contra la entidad Tenetropic, S.L., para que se dictase sentencia:

«por la que declare: Primero. Que Hoteles Palmy S.L., en cuanto titular de la marca nacional denominativa vigente núm. 2.110.263 "Bar Restaurante Bodegón Francachela", ostenta un derecho exclusivo y excluyente de utilización de la misma en el tráfico económico en relación con los servicios que distingue.

»Segundo. Declarar que la notable semejanza denominativa que se aprecia entre la marca de mi representado y la denominación utilizada por la demandada incluyendo la denominación "Francachela", junto a la coincidente aplicativa de los servicios prestados por ambas partes, es claramente susceptible de generar en el mercado un riesgo de confusión y/o asociación constituyendo una vulneración de la marca de Hoteles Palmy S.L.

»Tercero. Condenar, como consecuencia de lo anterior, a Tenetropic S.L., a:

»1.- La cesación de los actos que violen derecho y en concreto cesar de forma inmediata y abstenerse en el futuro de cualquier uso de las denominaciones "Francachela" y "Francachela Catering & Service" u otras que incluyan dichas denominaciones como marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento o nombre de dominio.

»2.- Retirar a su costa del tráfico económico y destruir, en el plazo máximo de un mes, o en el que alternativamente fije el Juzgado, productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos que contenga las denominaciones "Francachela" y "Francachela Catering & Service".



»3.- Resarcir a Hoteles Palmy S.L. por los daños y perjuicios producidos como consecuencia de la infracción de sus derechos de propiedad industrial en la cantidad que resulte de aplicar el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los servicios ilícitamente marcados en los cinco años anteriores a la fecha de la presente demanda, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43.5 y 45.2 de la Ley de Marcas y a cuyo fin se solicitará por medio de Otrosí la aportación por parte de la demandada de sus libros y documentación contable.

»4.- La publicación de la sentencia a costa de condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

»5.- Pagar las costas causadas en el presente procedimiento aun en el caso de estimación parcial de la demanda, con expresa declaración de su temeridad y mala fe».

2.- La procuradora Ruth Arecibia Afonso, en representación de la entidad Tenetropic, S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«por la que, con expreso acogimiento de los argumentos expuestos, acuerde la íntegra desestimación de la demanda interpuesta con expresa imposición a la actora de las costas causadas».

3.- El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria dictó Sentencia con fecha 28 de septiembre de 2011 , con la siguiente parte dispositiva:

«Fallo: Desestimo íntegramente la demanda presentada por a instancia de la mercantil Hoteles Palmy S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Don Alejandro Valido Farray contra Tenetropic S.L., con imposición de costas a la demandante».

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Hoteles Palmy S.L.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas, mediante Sentencia de 17 de octubre de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Se estima el recurso de apelación interpuesto por Hoteles Palmy S.L. contra la Sentencia de 28 de septiembre de 2011 , revocándola, y en su lugar, se estima la demanda interpuesta por Hoteles Palmy S.L. contra Tenetropic, S.L., y en consecuencia,

»1º) Declaramos que Hoteles Palmy S.L. en cuanto titular de la marca nacional denominativa vigente nº 2.110.263 "Bar Restaurante Bodegón Francachela", ostenta un derecho exclusivo y excluyente de utilización de la misma en el tráfico económico en relación con los servicios que distingue.

»2º) Declaramos que la notable semejanza denominativa entre la marca de la actora y la denominación utilizada por la demandada incluyendo la denominación "Francachela", junto a la coincidencia aplicativa de los servicios prestados por ambas partes, es claramente susceptible de generar en el mercado un riesgo de confusión y asociación constituyendo una vulneración de la marca de la parte actora.

»3º) Condenamos a Tenetropic, S.L., a la cesación de los actos que violen el derecho de la actora y en concreto a cesar de forma inmediata y abstenerse en el futuro de cualquier uso de las denominaciones "Francachela" y "Francachela Catering & Service" u otras que incluyan dichas denominaciones como marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento o nombre de dominio.

»4º) Condenamos a Tenetropic S.L. a retirar a su costa del tráfico económico y destruir en el plazo máximo de un mes, los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos que contengan las denominaciones "Francachela" y "Francachela Catering & Service"

»5º) Condenamos a Tenetropic S.L. a abonar a Hoteles Palmy S.L. la cantidad de 65.000 € en concepto de indemnización de daños y perjuicios causados como consecuencia de la infracción de sus derechos de propiedad industrial.

»6º) Condenamos a la entidad demandada a la publicación de la presente sentencia a costa de la demandada mediante anuncio en un periódico de ámbito nacional de carácter general.

»7º) Condenamos a Tenetropic S.L. al pago de las costas procesales de primera instancia.

»No se hace especial imposición de las costas de la alzada».

TERCERO.- *Interposición y tramitación del recurso de casación*

1.- La procuradora Ruth Arecibia Afonso, en representación de la entidad Tenetropic, S.L., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección 4ª.



El motivo del recurso de casación fue:

«1º.- Infracción por interpretación errónea del art. 34.2 de la LM y jurisprudencia que lo desarrolla, en relación con los arts. 5 y 6 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de septiembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su interpretación efectuada por la Sentencia del TJCE de 11 de septiembre de 2007 , y art. 9.1 del Reglamento 40/1994, del Consejo relativo a la marca comunitaria».

2.- Por diligencia de ordenación de 20 de diciembre de 2013, la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección 4ª, tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente la entidad Tenetropic S.L., representada por la procuradora Soledad Valles Rodríguez; y como parte recurrida la entidad Hoteles Palmy S.L., representada por el procurador Antonio Rafael Rodríguez Muñoz.

4.- Esta Sala dictó Auto de fecha 21 de octubre de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

« Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Tenetropic, S.L." contra la sentencia dictada, en fecha 17 de octubre de 2013, por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección Cuarta), en el rollo de apelación nº 104/2012 dimanante del juicio ordinario nº 23/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria».

5.- Dado traslado, la representación procesal de la entidad Hoteles Palmy S.L., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 14 de abril de 2016, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Resumen de antecedentes*

1.- Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

La demandante, Hotel Palmy, S.L., es titular de la marca núm. 2.110.263, denominativa «Bar Restaurante Bodegón Francachela», para servicios de restauración (clase 43ª del nomenclátor internacional). La marca le fue concedida el 14 de agosto de 1997.

Esta marca viene siendo usada por la demandante y por alguna sociedad del mismo grupo en la explotación del Restaurante Francachela, ubicado en Tres Cantos, y también en la prestación de un servicio de catering, restauración y organización de eventos, denominado Servicio de Catering Francachela. La demandante también tiene registradas las marcas «Hotel Francachela» y «Casa Rural Francachela». Además, utiliza los dominios de Internet www.cateringfrancachela.es, www.cateringfrancachela.com y www.bodegónfrancachela.es.

La demandada, Tenetropic, S.L., solicitó el registro del nombre comercial "Francachela Catering & Service" (mixto) (número de solicitud 261.718/8 y fecha de publicación BOPI de 16 de junio de 2005), para servicios de restauración (clase 43ª). Tras la oposición formulada por Hotel Palmy, S.L., esta solicitud fue denegada por la Resolución de la OEPM de 13 de marzo de 2006. Recurrida esta resolución en reposición, la OEPM confirmó esta denegación. La razón de la denegación fue que resultaba de aplicación la prohibición de registro contenida en el art. 6-1-b), en relación con el art. 88-c), de la Ley de Marcas . Partiendo de que los servicios a los que se aplicaban ambos signos eran idénticos o muy similares, había un grado muy evidente de similitud entre el nombre comercial solicitado «Francachela Catering & Service» (mixta) y la marca prioritaria oponente «Bar Restaurante Bodegón Francachela», susceptible de generar riesgo de confusión. En concreto, había un evidente grado de similitud fonético-denominativa, al incorporar como elemento denominativo más distintivo y principal el elemento denominativo dominante en la marca registrada, "Francachela", sin que los demás elementos denominativos, de carácter genérico, y gráficos añadidos tuvieran suficiente fuerza de diferenciación como para evitar la asociación con la marca prioritaria.

La resolución de la OEPM no fue recurrida por vía contencioso administrativa.

Sin embargo, desde finales de 2004, la demandada desarrolla su actividad de catering, restauración y eventos para particulares y empresas, utilizando la denominación «Francachela Catering & Service», de forma continuada, tanto en su documentación comercial y publicitaria, como en los medios de comunicación y en



las páginas web de Internet. Incluso tiene una página web, www.francachela.net, en la que utiliza los signos «Francachela Catering & Service», «Francachela Take Away», «Francachela Hace Marca» y otros semejantes, para identificar sus servicios en el tráfico económico.

2.- Hotel Palmy, S.L. formuló una demanda contra Tenetropic, S.L. por la infracción de sus derechos sobre la marca registrada «Bar Restaurante Bodegón Francachela», por cuanto la demandada estaba empleando signos muy semejantes, que contienen la denominación Francachela para prestar la misma clase de servicios o muy similares para los que está registrada su marca.

Además de la declaración de infracción, la demanda pedía la cesación de los actos infractores y la orden de que no se volviera a utilizar la denominación «Francachela» en relación con los servicios para los que está registrada la marca de la demandante. También pedía la retirada del tráfico y la destrucción de los productos, embalajes, envoltorios y material publicitarios en que aparecieran las denominaciones que infringen los derechos de marca de la demandante; la publicación de la sentencia y la indemnización de daños y perjuicios consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los servicios ilícitamente marcados.

3.- La sentencia dictada en primera instancia desestimó la demanda. Primero advirtió que la demandante no puede apropiarse el uso en exclusiva de la denominación «francachela» para los servicios de restauración, en atención a su significado (Reunión de varias personas para regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, en general sin tasa y descomedidamente). Luego, a pesar de advertir una incompatibilidad entre la marca de la demandante y los signos empleados por la demandada para identificar servicios muy semejantes, declaró:

«recobra especial importancia el extremo de que el demandado ejerce exclusivamente su actividad en Tenerife y nunca la ha ejercido o ejerce en la península, en donde podría producirse la citada "confusión" de signos, para un consumidor medio del sector».

Y acabó concluyendo:

«no existe riesgo de confusión en el sector en el que se utiliza el vocablo Francachela y porque el ámbito geográfico donde los mismos ejercen dicha actividad impide crear ese riesgo de confusión para el consumidor sobre el origen empresarial de los productos marcarios».

4.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante. La Audiencia estima el recurso y con él, la demanda. Entiende probada la titularidad de la marca del actor, la núm. 2.110.263, denominativa «Bar Restaurante Bodegón Francachela», para servicios de restauración (clase 43ª del nomenclátor internacional), y que la demandada viene utilizando «Francachela Catering & Service», «Francachela Take Away», «Francachela Hace Marca» en la comercialización de servicios de catering y restauración, sin la autorización de la demandante. La titularidad de la marca de la demandante y el uso de signos muy semejantes para servicios muy similares, a juicio de la Audiencia, generan riesgo de confusión [art. 34.2.b) LM]:

«por evidente similitud fonético-denominativa, para el público consumidor medio, al tratarse del mismo sector y actividad (catering, restauración y eventos), y consistir el elemento principal y más distintivo del signo utilizado por la demandada precisamente en el mismo elemento denominativo dominante y principal de la marca nacional titularidad de la actora, "FRANCACHELA", mediante una visión de conjunto o supremacía del elemento dominante en la impresión de conjunto producida, con arreglo a la doctrina jurisprudencial analizada en la demanda (*SS.TS. de 27-11-1986, 19-4-1990, 12-7-2006, 12-6-2007, e.o., SS. TJCE. De 29-9-1998, 22-6-1999, 22-6-2000, 9-4-2003, STJCE de 11 de septiembre de 2007 art. 5 y 6 Directiva 89/194/CEE*), habiéndose probado debidamente en el proceso los actos de la demandada constitutivos de violación de los derechos de la actora, dentro del tráfico económico y en el mismo sector de catering, restauración y eventos, sin el consentimiento del titular de la marca, con la acreditada oposición del mismo, en servicios idénticos a aquéllos para los que está registrada la marca, y menoscabando la función esencial de la marca de garantizar a los consumidores el origen empresarial del producto o servicio (*S. AP. Las Palmas, Sec. 4ª, 22-4-2010, STJCE de 11-9-2007, art. 5 y 6 Directiva 89/194/CEE*)».

La sentencia de apelación entiende que no es óbice a esta conclusión que la demandada desarrolle su actividad únicamente en Tenerife, y estima íntegramente la demanda. Cifra la indemnización en 65.000 euros, en atención a que la cifra total de negocio de los cinco años anteriores a la demanda era de, aproximadamente, 6.500.000 euros.

5.- La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por la demandada, sobre la base de un único motivo.

SEGUNDO. - *Recurso de casación*



1.- *Formulación del motivo único* . El motivo se funda en la infracción del art. 34.2 LM y la jurisprudencia que lo desarrolla, en relación con los arts. 5 y 6 de la Directiva 89/104/CEE , relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas, en su interpretación efectuada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 , así como el art. 9.1 del Reglamento CE 40/1994, relativo a la marca comunitaria.

En el desarrollo del motivo se razona que no existe riesgo de confusión porque la marca registrada no es idéntica ni similar a la denominación utilizada por la demandada (Francachela Catering & Service), y, mientras la demandante aplica su marca a un local de restauración en Tres Cantos, la demandada usa su signo en la prestación de servicios de catering en la isla de Tenerife.

Razona que, de acuerdo con la jurisprudencia, «el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. También que la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto debe enjuiciarse tomando en consideración la impresión de conjunto producida en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles. Y que si el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior, cuando ésta no goza de especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión». El recurso denuncia que la sentencia recurrida no ha aplicado correctamente los criterios dogmáticos y jurisprudenciales sobre la materia, porque se ha limitado a afirmar la existencia del riesgo de confusión por la mera coincidencia de un vocablo, que además es de uso común en la lengua española, cuando «las diferencias entre los signos son de tal magnitud que impiden a un ciudadano medio apreciar similitudes o riesgos de asociación de una denominación con otra».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2.- *Desestimación del motivo* . *Directrices jurisprudenciales para la apreciación del riesgo de confusión*. Como en otras ocasiones, también en este caso lo que se pretende con el recurso de casación es que revisemos la corrección del juicio de valor que supone la apreciación de si existe o no riesgo de confusión marcario, a los efectos de entender cumplido el presupuesto del art. 34.2.b) LM , y declarar que la demandada ha infringido la marca registrada de la demandante para identificar servicios de restauración. La apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta Sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable.

El art. 34.2.b) LM confiere al titular de la marca un *ius prohibendi* frente a quien, sin su consentimiento, use en el tráfico económico «(c)ualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público». Esta regulación es equivalente al art. 5.1.b) de la Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, razón por la cual resultan de aplicación las directrices emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con ocasión de la interpretación de este precepto. También son aplicables las directrices del Tribunal de Justicia en relación con el art. 4 de la Directiva, sobre el riesgo de confusión que justifica la prohibición relativa de registro, pues responde al mismo concepto.

Estas directrices que enmarcan el juicio de confusión, a las que se refiere el motivo de casación, tal y como las hemos expuesto en otras ocasiones (Sentencias núms. 433/2013, de 28 de junio , y 95/2014, de 11 de marzo), son las siguientes:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].



»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" [STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro].

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

3.- Análisis del juicio sobre el riesgo de confusión realizado por la sentencia recurrida, a la vista de las anteriores pautas jurisprudenciales . La sentencia recurrida no ha infringido las reseñadas pautas o criterios jurisprudenciales sobre el juicio de confusión, a la hora de valorar si concurría en el presente caso.

Contrariamente a lo denunciado por el recurrente, el tribunal realiza una valoración de la similitud de los signos confrontados teniendo en cuenta la impresión de conjunto que estos signos en liza producen en el consumidor medio de la categoría de servicios a los cuales se aplican, que en este caso son muy semejantes, restauración y catering.

Existe una clara semejanza entre los signos pues, respecto de estos servicios a los que se aplica para identificar su origen empresarial, coinciden en el único elemento que tiene carácter distintivo, «Francachela». En la marca meramente denominativa «Bar Restaurante Bodegón Francachela», los términos Bar, Restaurante y Bodegón carecen de distintividad cuando la marca se aplica a la identificación de servicios de restauración. La distintividad de esta marca denominativa se concentra en el término «Francachela». Y en el signo empleado por la demandada, para la prestación de servicios de catering y organización de eventos, «Francachela Catering & Service», también destaca la concentración de la fuerza distintiva en el término «Francachela».

Desde el momento en que no se ha cuestionado la validez de la marca, pues no se ha pedido en reconvencción su nulidad, el tribunal de apelación hizo bien en partir de su validez, sin perjuicio de tener en cuenta la incidencia que la significación del término Francachela (reunión de varias personas para comer, beber y divertirse descomedidamente), pueda tener en el juicio de infracción por riesgo de confusión.

La semejanza de servicios, de restauración y catering, para los que está registrada la marca y se usan los signos de la demandada, permite advertir que la valoración llevada a cabo por el tribunal de apelación sobre la existencia de riesgo de confusión no es incorrecta. Resulta irrelevante la circunstancia de que los servicios a los que se aplica la marca registrada se presten en una localidad de la península y los servicios a los que aplica la demandada los signos controvertidos se presten en Canarias. El juicio de confusión marcaría no tiene en cuenta el riesgo efectivo, en atención al lugar geográfico dónde se usan la marca y el signo controvertido, o los canales de distribución de los productos. La protección del registro de marca se extiende a todo el territorio nacional, y consiguientemente el *ius prohibendi* alcanza a dicho territorio, al margen de la extensión del uso que se haga de la marca, siempre y cuando se cumpla con la exigencia del art. 39 LM .

En consecuencia, procede desestimar el motivo y confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial.



TERCERO.- Costas

Desestimado el recurso de casación, se imponen a la parte recurrente las costas de su recurso.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
1º Desestimar el recurso de casación interpuesto por la representación de Tenetropic, S.L. contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas (sección 4ª) de 17 de octubre de 2013 (rollo núm. 104/2012), cuya parte dispositiva confirmamos. 2º Imponer las costas del recurso de casación a la parte recurrente.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma. Francisco Marin Castan Ignacio Sancho Gargallo Francisco Javier Orduña Moreno Pedro Jose Vela Torres

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ