

Roj: STS 771/2016 - ECLI:ES:TS:2016:771
Id Cendoj: 28079110012016100094
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2660/2013
Nº de Resolución: 107/2016
Procedimiento: CIVIL
Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Presidente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán

SENTENCIA

Sentencia Nº: 107/2016

Fecha Sentencia : 01/03/2016

CASACIÓN

Recurso Nº : 2660 / 2013

Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimando

Votación y Fallo: 03/02/2016

Ponente Excmo. Sr. D. : Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: AUD. PROV. DE GRANADA

Secretaría de Sala : Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Escrito por : RSJ

Nota:

Nulidad de la marca. La referencia a los signos contrarios a la Ley contenida en el art. 5.1.f) LM no abarca cualquier infracción legal. En nuestro caso, para saber si en este caso la eventual infracción denunciada pudiera justificar la nulidad al amparo del art. 5.1.f) LM nos sirve de guía la interpretación sistemática de la norma que se denuncia infringida (art.118 quaterdecies, apartado 2, del Reglamento (CE) 1234/2007. Si el propio Reglamento (CE) 1234/2007, al regular las «relaciones con las marcas registradas» en el art. 118 tercedies, ha ceñido la prohibición deregistro y la nulidad del registro de marca «que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2 », a que dicha marca se aplique a los vinos y bebidas del correspondiente anexo, no tiene sentido ampliar la prohibición absoluta a todos los casos en que se conculque la protección del art. 118 quaterdecies, apartado 2, subsumiendo su eventual infracción en el tipo previsto en el art. 5.1.f) LM (signos contrarios a la Ley).

El art. 5.1.g) LM prohíbe el registro de los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio». Con ello se prohíbe el registro del signo engañoso, y se entiende por tal aquel que, por un defecto intrínseco y en relación con los productos para los que se registra, induzca a error a sus destinatarios sobre un aspecto relevante que pueda influir en sus preferencias o toma de decisiones en el mercado.

Competencia desleal. Actos de aprovechamiento de la reputación ajena. Conforme a la jurisprudencia de esta Sala, la conducta tipificada en el art. 12 LCD no requiere que se genere riesgo

de confusión o asociación, ni que sea apta para producir engaño a los consumidores, y se refiere a las formas de presentación o creaciones formales, como sucede con el tipo del art. 6º LCD.

El art. 12 LCD contiene la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado. Para su apreciación es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado, que en este caso no se le niega a la denominación de origen «Champagne». Pero también es necesario que la conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito suponga un comportamiento adecuado para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Y en este caso no lo es.

CASACIÓN Num.: 2660/2013

Ponente Excmo. Sr. D.: Ignacio Sancho Gargallo

Votación y Fallo: 03/02/2016

Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA Nº: 107/2016

Excmos. Sres.:

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Francisco Javier Orduña Moreno

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En la Villa de Madrid, a uno de Marzo de dos mil dieciséis.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Granada, sección 3ª, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada.

El recurso fue interpuesto por la entidad Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, representada por la procuradora Almudena Galán González.

Es parte recurrida la entidad Industrias Espadafor S.A., representada por el procurador Jaime Gafas Pacheco.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia

1. El procurador Carlos Alameda Ureña, en representación de la entidad Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada, contra la entidad Industrias Espadafor, S.A., para que se dictase sentencia:

«por la que: 1º Declare:

a) La nulidad del registro de marca nº 2060239 Champim.

b) Que el uso que la demandada viene realizando de la marca Champín en el marco constituye una infracción de la Denominación de Origen Champagne.

c) Que el uso que la demandada viene realizando del distintivo Champín y de los elementos característicos de presentación de las botellas de vino de Champagne constituye un acto de competencia desleal.

2º Condene a la demandada

a) A estar y pasar por la anterior declaración.

b) A cesar en cualquier clase de uso del distintivo Champín.

c) A cesar en la fabricación y comercialización del producto Champín objeto de la acción bajo la presentación imitadora del vino de Champagne.

d) A retirar del mercado a su costa todos los ejemplares del producto Champín objeto de la acción.

e) A retirar del mercado cualesquiera anuncios, folletos y documentos publicitarios o comerciales de todo tipo, incluido Internet, en los que figure el distintivo Champín o el producto objeto de acción.

3º Ordene la cancelación registral de la marca nº 2060239 Champim, mediante la remisión del correspondiente oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada».

2. La procuradora Carolina Chacón Quero, en representación de Industrias Espadafor, S.A., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

«desestimando íntegramente la demanda, con imposición de las costas al actor».

3. El Juez de lo Mercantil núm. 1 de Granada dictó Sentencia con fecha 8 de enero de 2013 , con la siguiente parte dispositiva:

«Fallo: Se estima parcialmente la demanda formulada por D. Carlos Alameda Ureña, en nombre y representación del Comité interprofessionnel du vin de champagne, contra Industrias Espadafor S.A. En consecuencia, declaro la nulidad de la marca nº 2060239 "Champim", que el uso que la demandada viene realizando de dicha marca en el mercado constituye una infracción de la denominación de origen "Champagne" y que el uso que la demandada viene realizando del distintivo "Champín" constituye un acto de competencia desleal. Asimismo, condeno a Industrias Espadafor SA a estar y pasar por dichas declaraciones, a cesar en cualquier clase de uso del distintivo "Champín", a cesar en la comercialización del producto "Champín" con dicha denominación y a retirar del mercado a su costa todos los ejemplares del producto "Champín" así como cualesquiera anuncios, folletos y documentos publicitarios o comerciales de todo tipo, incluido Internet, en los que figure el distintivo "Champín". Finalmente, acuerdo que, una vez firme la presente resolución, se proceda a la cancelación registral de la marca antes mencionada.

Finalmente, cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad».

SEGUNDO. - *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Industrias Espadafor S.A.

La resolución de este recurso correspondió a la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada mediante Sentencia 6 de septiembre de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Estimar el recurso de apelación interpuesto en nombre de la demandada "Industrias Espadafor S.A." contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil Único de Granada en Juicio Ordinario nº 1.003/11, de fecha 8 de enero de 2013, que se revoca y, con desestimación íntegra de la demanda interpuesta por "Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne" contra la apelante, absolvemos a esta demandada de los pedimentos de la demanda condenando a la actora al pago de las costas de la primera instancia, sin hacer expreso pronunciamiento sobre las de esta apelación a ninguna de las partes.

Devuélvanse a la apelante el depósito constituido para este recurso».

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

1. El procurador Carlos Alameda Ureña, en representación de la entidad Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Granada, sección 3ª.

Los motivos del recurso de casación:

«1º) Infracción por inaplicación del Convenio entre el Estado español y la República francesa sobre la protección de las denominaciones de origen de 27 de junio de 1973, en relación con el art. 5.1.f) LM 2001 [art. 11.1e) LM 1988].

2º) Infracción por inaplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007.

3º) Infracción por inaplicación del art. 5.1 g) de la Ley de Marcas [art. 11.1.f) de 1988].

4º) Infracción por interpretación errónea e inaplicación del art. 12 de la Ley de

Competencia Desleal».

2. Por diligencia de ordenación de 20 de noviembre de 2013, la Audiencia Provincial de Granada, sección 3ª, 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 Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, representada por la procuradora Almudena Galán González; y como parte recurrida la entidad Industrias Espadafor S.A., representada por el procurador Jaime Gafas Pacheco.

4. Esta Sala dictó Auto de fecha 9 de septiembre de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Comité Interprofessionnel du vin de Champagne" contra la sentencia dictada, con fecha 6 de septiembre de 2013, por la Audiencia Provincial de Granada (sección 3ª), en el rollo de apelación nº 346/2013, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 1003/2011 del Juzgado de lo mercantil nº 1 de Granada».

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Industrias Espadafor S.A., 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 5 de febrero de 2016, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Ignacio Sancho Gargallo**,

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.

Industrias Espadafor, S.A. (en adelante, Espadafor) es titular de la marca denominativa española núm. 2.060.239, «Champim», registrada para productos de la clase 32 (cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas). La marca fue solicitada en el año 1996 y fue concedida bajo la vigencia de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre.

Espadafor emplea el signo Champin en la comercialización de una bebida no alcohólica para niños, en concreto, una bebida gaseosa infantil compuesta de frutas del bosque y fresas, que presenta en el mercado con el tipo de botellas empleado para la comercialización de los cavas y vinos espumosos, con imágenes infantiles de payasos.

2. El *Comité interprofessionnel du vin de Champagne* (en adelante, *Comité de Champagne*) ejercitó contra Espadafor una pluralidad de acciones basadas en: i) la nulidad de la marca denominativa núm. 2.060.239, «Champim», por incurrir en las prohibiciones absolutas contenidas en las letras f) y g) del art. 5.1 LM 2001; ii) que el uso realizado por la demandada del signo Champin constituye una infracción de la denominación de origen Champagne; y iii) que este uso del signo Champin, junto con los elementos adiciones de presentación del producto de la demandada, constituye actos de competencia desleal tipificados en los arts. 5 (engaño), 12 (aprovechamiento indebido de la reputación ajena) y 15 (infracción de normas) de la Ley de Competencia Desleal.

3. El juzgado mercantil apreció la nulidad de la marca «Champim» por dos razones: primero, porque infringe la prohibición legal contenida en el art. 118 quaterdecies.2.b) del Reglamento CE 1234/2007, de 22 de octubre, que protege las denominaciones de origen, entre las que se encuentra «Champagne», de toda usurpación, imitación o evocación, ya que la marca de la demandada evoca esta denominación de origen, y por ello incurre en la causa de nulidad prevista en el art. 51.1.a) LM en relación con el art. 5.1.f) LM; segundo, porque el signo registrado «Champim» objetivamente induce a error en el público sobre la naturaleza y procedencia geográfica del producto, lo que conlleva la aplicación de la causa de nulidad prevista en el art. 51.1.a) LM en relación con el art. 5.1.g) LM.

La sentencia de primera instancia también declaró que el empleo de su marca por la demandada constituía una infracción de la denominación de origen.

Finalmente, el juzgado analizó los actos de competencia desleal denunciados y, después de descartar que hubiera actos de engaño del art. 5 LCD, ni de violación de normas del art. 15 LCD, sí apreció que el

empleo por la demandada de la denominación Champin en las bebidas que comercializa constituía un acto aprovechamiento de la reputación ajena del art. 12 LCD .

4. La sentencia dictada por el juzgado mercantil fue recurrida en apelación por la demandada. La Audiencia estima íntegramente el recurso y rechaza tanto la nulidad de la marca de la demandada, como que por la aplicación de su marca en la comercialización de su bebida gaseosa para niños haya incurrido en actos de aprovechamiento de la reputación ajena:

«desde una mera identidad fonética del término 'Champín' la actora pretende y la sentencia concede una nulidad por riesgo de confusión e intento de engaño o peligro de asociación por error respecto de una bebida gaseosa infantil compuesta de frutas del bosque y fresas ofrecida en el mercado, sin más pretensión que la de diversión y emulación de hábitos de adultos en las celebraciones, fiestas y similares por parte de pequeños a los que va destinado este producto sin que quién compre o consuma bebida pueda pensar, racionalmente, que se trate de un producto de la verdadera *Champagna* y que ello pueda perjudicar a la actora, un producto que dista en mucho de la calidad del auténtico champán y por más que se resalte que la forma de la botella o el tipo de envase con tapón de corcho y cierre similar evoque no solo al champán sino a otras bebidas parecidas o no (vid los productos de las págs. 25 a 37 de la demanda) o porque se anuncie en el dibujo que cubre toda la botella, con signos y dibujos infantiles en los que aparecen burbujas en coherencia con el grafismo de la marca comunitaria -no atacada ni tachada de nulidad en el procedimiento-, sino únicamente, por tanto, en base a una semejanza fonética y escrita que es propia más que de la marca de la confrontación de términos ya vulgarizados, y cabe entender que genéricos, como se ha convertido el término 'champán'. Esto es, que se está ante uno de esos vocablos, en palabras del artículo 5 de la Ley de Marcas de 2011 y artículo 11 de la Ley anterior de 1988 , "que se componen exclusivamente de signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el valor, la procedencia geográfica, ...".

[...]

»la Ley 17/2001, en su artículo 5.1º.g), establece como prohibición absoluta, al igual que antes lo hacía el artículo 11 de la Ley 32/88 , la de registrar como marcas los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, y el artículo 6.1.b), como prohibición relativa la de registrar marcas o signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan existe un riesgo de confusión en el público que incluye el riesgo de asociarlo con el producto de la marca anterior, por lo que es fundamental en esta compulsa de los signos o marcas en controversia atender al principio de especialidad, consagrado tanto en la Ley de Marcas como en la doctrina jurisprudencial (vid. SSTS de 28 de septiembre de 2000 y 26 de junio de 2003), pues el riesgo de confusión ha de evaluarse sobre todo en función de la clase o naturaleza del producto sobre el que recaiga la marca o el signo o nombre distintivo de forma que cuanto más similares sean los productos o servicios designados por tales marcas, mayor será el riesgo de confusión entre los signos semejantes.

»En el caso de autos la demanda ni siquiera plantea el riesgo de confusión, más allá de la gramatical o fonética, excluyendo la valoración conjunta en la presentación, objeto y destino de los productos enfrentados y mal puede aceptarse, sino de la forma sobredimensionada, un error real que asocie aquel producto que comercializa la actora con verdadero o auténtico champán francés, bien alejado incluso del principio de especialidad. Sucumbe pues, sin más, este motivo del recurso que arrastra la estimación del último referido a la acción de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena desde el énfasis argumental de la forma del envase al que acude la actora para reprochar que trata de emular la botella de champán pues, como venimos diciendo, la presentación de la bebida 'Champín', no cabe duda, se ofrece como un producto propio diferenciado, claramente distinguible de cualquiera de los que presenta la actora y de los intereses que defiende la misma, aunque lo sea dentro de los patrones habituales que se utilizan con admisibilidad en el mercado para cada tipo de producto pues, en conclusión y como señalaba la STS de 17 de mayo de 2005 con cita en la STJCE de 29 de septiembre de 1998 , para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, procede tener en cuenta, también, esos factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios, lo que incluye su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario, y las SSTS de 25 de octubre de 2006 y 25 de enero de 2007 , con cita en la STJCE de 29 de septiembre de 1998 , recuerdan que en este juicio de valoración ha de tenerse en cuenta la interdependencia que existe entre la semejanza de los signos y la de los productos o servicios designados con ellos, lo que implica que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios pueda ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, lo que aquí, desde luego, no ocurre.»

5. La sentencia de apelación es recurrida en casación por *Comité de Champagne*, sobre la base de cuatro motivos. Los dos primeros motivos guardan relación con la pretensión de nulidad de la marca por ser contraria a la Ley [arts. 51.1.a) y 5.1.f) LM], que esta ligada a la declaración de infracción de la protección que el Convenio hispano francés de 27 de junio de 1973 y el Reglamento CE 1234/2007 conceden a la demandante como titular de una denominación de origen. El motivo tercero tiene que ver con otra causa distinta de nulidad, la prevista en el art. 5.1.g) LM . Y el motivo cuarto se refiere a las pretensiones basadas en la Ley de Competencia Desleal. Por esta razón analizaremos conjuntamente los dos primeros motivos, y luego de forma separada el tercero y el cuarto.

SEGUNDO. Recurso de casación

1. *Formulación de los motivos primero y segundo.* El motivo primero se basa en la infracción por inaplicación del convenio entre el Estado español y la República francesa sobre la protección de las denominaciones de origen de 27 de junio de 1973, en relación con el art. 5.1.f) LM 2001 [art. 11.1e) LM 1988]. La infracción vendría determinada por haber negado protección a la denominación del origen Champagne frente al registro y uso de la marca «Champim» por la demandada.

La denominación Champin es un diminutivo de champán, traducción al español de la denominación Champagne, que es una de las amparadas por el reseñado Convenio de 27 de junio de 1973. Este signo Champin evoca la denominación de origen Champagne.

El motivo segundo se basa en la infracción por inaplicación del Reglamento CE núm. 1234/2007, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas. El art. 118 quaterdecies de este Reglamento expresamente atribuye a los titulares de las denominaciones de origen una protección no sólo frente a un uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido, sino también de

«toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos "estilo", "tipo", "método", "producido como", "imitación", "sabor", "parecido a" u "otros análogos"». Esta protección ya se contenía en los mismos términos en el art. 13.1 del Reglamento anterior (Reglamento CEE núm. 2081/1992, de 14 de julio de 1992).

En el desarrollo del motivo se razona que en este caso el signo Champin evoca la denominación de origen Champagne, tal y como la STJCE de 4 de marzo de 1999 ha interpretado el concepto legal «evocación». El concepto «evocación» incluye la situación en la que los consumidores, al ver el nombre del producto, piensan «como imagen de referencia» en los productos protegidos por la denominación de origen. Sin que sea necesario que exista riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trate.

Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

2. *Desestimación de los motivos primero y segundo.* Conforme al art. 51.1.a) LM :

«El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley».

El art. 5 LM regula las prohibiciones absolutas de registro de marca. La invocada en primer lugar por el recurrente para justificar la nulidad de la marca de la demandada es la contenida en la letra f) del apartado 1:

«No podrán registrarse como marca los signos siguientes: [...]

f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres».

En la demanda, la petición de nulidad de la marca «Champim» por incurrir en esta prohibición absoluta, se fundó en la infracción de la previsión normativa contenida en el art. 118 quaterdecies del Reglamento CE núm. 1234/2007, de 22 de octubre de 2007, y también en la infracción del Convenio hispano francés sobre la protección de las denominaciones de origen de 27 de junio de 1973. En la medida en que esta última norma no aporta ninguna protección adicional relevante para justificar la nulidad de la marca basada en el art. 5.1.f) LM , realizaremos un tratamiento conjunto con especial referencia al Reglamento CE núm. 1234/2007, que fue la norma que tuvo en cuenta el juzgado mercantil para estimar la concurrencia de este motivo de nulidad, y el tribunal de apelación para desestimarla.

3. La denominación de origen, que es una subespecie de la indicación geográfica, se define en el art. 2.1.a) del Reglamento CE 510/2006, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, del siguiente modo:

«(E)l nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio

- originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,
- cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y
- cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada».

Por su parte, el art. 118 ter.1.a) del Reglamento (CE) 1234/2007, para precisar el ámbito de aplicación de las normas relativas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, define las denominaciones de origen del siguiente modo:

«(E)l nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 118 bis, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes: i) su calidad y sus características se deben básicamente o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, ii) las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica, iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y iv) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinífera*».

La demandante recurrente, titular de una denominación de origen incluida en esta definición, invoca la protección conferida en el apartado 2 del art. 118 quaterdices:

«Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, estarán protegidas de:

a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido: i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica;

b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos «estilo», «tipo», «método», «producido como», «imitación», «sabor», «parecido» u otros análogos;

c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto».

Y el apartado 4 de este mismo precepto dispone que «(l)os Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para frenar la utilización ilegal de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas a que se refiere el apartado 2».

En concreto, la demandante denunciaba que la demandada, con el registro de su marca denominativa «Champim», había infringido lo previsto en la letra b) del apartado 2 de este art. 118 quaterdices, que protege a las denominaciones de origen afectadas no sólo de toda usurpación o imitación, sino también de toda evocación. El recurso insiste en que Champin, diminutivo de Champán, traducción al castellano de Champagne, evoca la denominación de origen de la demandada. Y esta infracción normativa es la que pretende incardinar en la letra f) del art. 5.1 LM, para justificar la nulidad absoluta de la marca «Champim».

4. Pero la referencia a los signos contrarios a la Ley contenida en el art. 5.1.f) LM no abarca cualquier infracción legal. Así, por ejemplo, por coherencia sistemática, no puede alcanzar a las prohibiciones relativas contenidas en los arts. 6-10 LM, pues de otro modo se confundirían estas prohibiciones relativas con las absolutas.

Para comprender el alcance de esta prohibición absoluta, debemos acudir a la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que vino a sustituir a la anterior Directiva 89/104/CEE. En concreto al art. 3.2.a) de la Directiva, según el cual:

«Cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:

a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa distinta de la normativa en materia de marcas del Estado miembro interesado o de la Comunidad».

En nuestro caso, para saber si la eventual infracción denunciada pudiera justificar la nulidad al amparo del art. 5.1.f) LM nos sirve de guía la interpretación sistemática de la norma que se denuncia infringida (art. 118 quaterdecies, apartado 2, del Reglamento CE 1234/2007). Máxime cuando existe un precepto específico, el anterior (art. 118 tercedies), dedicado a la relación con las marcas registradas, que en su apartado 1 prevé:

«Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté protegida en virtud del presente Reglamento, el registro de una marca que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2, y se refiera a un producto perteneciente a una de las categorías enumeradas en el anexo XI ter se rechazará si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica y la denominación de origen o indicación geográfica recibe posteriormente la protección.

»Se anularán las marcas que se hayan registrado incumpliendo lo dispuesto en el párrafo primero».

La prohibición de registro de marca y, en su caso, su nulidad esta prevista expresamente para los casos en que se incurra en alguno de los supuestos del apartado 2 del art. 118 quaterdecies y se refiera a un producto perteneciente a una de las categorías del anexo XI ter, entre los que se encuentran los vinos espumosos de calidad, pero no las bebidas para los que está registrada la marca «Champim».

Esta prohibición de registro y consiguiente motivo de nulidad, preconizada por el art. 23 del Acuerdo ADPIC, tiene su plasmación en la letra h) del art. 5.1 LM . Conforme al art. 23.2 ADPIC, «(d)e oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegara# o invalidara# para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen». Y el art. 5.1. LM incluye entre las prohibiciones absolutas, en la letra h), los signos «que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas».

Es lógico que en la demanda no se ejercitara esta causa de nulidad, porque la marca «Champim» no se registró para identificar vinos o bebidas espirituosas.

Por lo que respecta a la acción de nulidad solicitada y ahora cuestionada en casación, si el propio Reglamento (CE) 1234/2007, al regular las «relaciones con las marcas registradas» en el art. 118 tercedies, ha ceñido la prohibición de registro y la nulidad del registro de marca «que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2 », a que dicha marca se aplique a los vinos y bebidas del correspondiente anexo, no tiene sentido ampliar la prohibición absoluta a todos los casos en que se conculque la protección del art. 118 quaterdecies, apartado 2, subsumiendo su eventual infracción en el tipo previsto en el art. 5.1.f) LM (signos contrarios a la Ley).

5. El motivo segundo razona que la infracción por inaplicación del Reglamento (CE) 1234/2007 se ha producido no sólo porque la sentencia no haya reconocido la protección que otorga a la denominación de origen de la demandante (Champagne) frente al registro de la marca «Champim», sino también porque no ha reconocido esta protección frente al uso por la demandada de esta marca «Champim».

Conviene no perder de vista que el art. 34.1 LM confiere al titular de la marca el derecho a usar la marca registrada, conforme a su registro. No se ha puesto en duda que la demandada haya usado su marca denominativa «Champim» como la tiene registrada, y para los productos para los que la tiene registrada, ajenos no sólo a los vinos amparados por la denominación de origen «Champagne», sino a cualquier de los protegidos por el Reglamento (CE) 1234/2007. En concreto para una bebida para niños, gaseosa con sabor a frutas.

Por otra parte, la evocación que este uso del signo Champin puede generar respecto de la denominación «Champagne» es tenue e irrelevante para infringir el apartado 2 del art. art. 118 quaterdecies del Reglamento (CE) 1234/2007. No cualquier evocación justifica la infracción, sino que debe estar ligada a la protección otorgada a las denominaciones de origen. En este caso, el producto al cual se aplica el signo Champin y sus destinatarios difiere tanto respecto de los productos amparados por la denominación «Champagne», que la semejanza fonética de los signos no provoca la evocación a la que se refería el Tribunal de Justicia de la

Unión Europea, en su sentencia de 4 de marzo de 1999, caso *formaggio* Gorgonzola (C-87/97), citada por la recurrente. En ese caso en que interpreta el alcance del concepto evocación de una denominación de origen, los productos eran comparables, lo que no ocurre en el presente caso. El Tribunal de Justicia razonó que «el concepto de evocación (...) abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación» (ap. 25). En nuestro caso no se genera esta conexión mental en el consumidor que perjudique la finalidad perseguida con la denominación de origen, ni tampoco constituye un aprovechamiento indebido de la reputación de la denominación de origen

«Champagne», razón por la cual la tenue evocación resulta irrelevante.

6. Por su parte, el 2 del Convenio hispano francés de 1973 prescribe que las denominaciones de origen como la de la demandante sólo puedan ser empleadas en el Estado español para productos o mercancías francesas y en las condiciones previstas por la legislación francesa. Aunque esta previsión normativa nos remitiera al art. L642-1 del *Code Rural* francés, que prohíbe el empleo de la denominación de origen o cualquier otra mención que la evoque para un producto similar, tampoco cabría apreciar que el registro de la marca «Champim» para los productos para los que está registrada, que no son similares al vino amparado por la denominación de origen «Champagne», infrinja aquella norma, ni que, por las razones aducidas en el fundamento jurídico noveno respecto del Reglamento (CE) 1234/2007, la infracción denunciada hubiera podido constituir una prohibición absoluta del art. 5.1.f) LM.

7. *Formulación del motivo tercero*. El motivo se basa en la infracción por inaplicación del art. 5.1.g) LM, que coincide con el art. 11.1.f) LM 1988, vigente cuando se solicitó y concedió la marca de la demandada, en cuanto que la sentencia recurrida desestima la acción de nulidad del registro de marca «Champim» ejercitada sobre la base de la prohibición absoluta de registro de los signos engañosos establecida en aquellos preceptos. El registro de la marca «Champim» incurre en la prohibición de registro de los signos engañosos, porque es apto para inducir a error a los consumidores sobre la naturaleza y características del producto que distingue: los consumidores pueden creer que la bebida denominada Champin ha sido elaborada a partir de Champán o que es un producto derivado del Champán o que comparte con él algunas de sus características principales.

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

8. *Desestimación del motivo tercero*. El art. 5.1.g) LM prohíbe el registro de los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio». Con ello se prohíbe el registro del signo engañoso, y se entiende por tal aquel que, por un defecto intrínseco y en relación con los productos para los que se registra, induzca a error a sus destinatarios sobre un aspecto relevante que pueda influir en sus preferencias o toma de decisiones en el mercado.

Contrariamente a lo manifestado por la recurrente, la marca de la demandada no induce a pensar a los consumidores que la bebida denominada Champin ha sido elaborada a partir de Champagne o que sea un producto derivado o que comparta con él algunas de sus características principales, que constituiría el presupuesto para que pudiera haberse infringido el art. 5.1.g) LM. A ello contribuye de manera decisiva la singularidad de los productos objeto de protección por la denominación de origen, y su disparidad respecto de aquellos para los que está registrada la marca «Champim», que impide pueda generarse aquella idea errónea sobre su calidad o procedencia.

9. *Formulación del motivo cuarto*. El motivo se funda en la infracción por interpretación errónea e inaplicación del art. 12 LCD, que tipifica los actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

En el desarrollo del motivo se razona que la Audiencia infringe este precepto y la jurisprudencia que lo interpreta cuando justifica que han existido actos de aprovechamiento de la reputación ajena, en la consideración de que no hay riesgo de confusión entre el producto Champin y los vinos de denominación de origen «Champagne», al no existir riesgo de error entre los consumidores sobre el origen del producto Champin.

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

10. *Desestimación del motivo cuarto*. La recurrente, en su demanda, justificaba la infracción del art. 12 LCD en que la demandada, mediante el empleo su marca «Champim» y una presentación de su producto de forma similar a las botellas de Champagne, pretendía establecer su asociación mental en los consumidores con los vinos de Champagne, para aprovecharse de las ventajas derivadas del prestigio y renombre en el mercado de estos últimos.

Es cierto que, como razona la recurrente, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, la conducta tipificada en el art. 12 LCD no requiere que se genere riesgo de confusión o asociación, ni que sea apta para producir engaño a los consumidores, y se refiere a las formas de presentación o creaciones formales, como sucede con el tipo del art. 6º LCD (Sentencias 746/2010, de 1 de diciembre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre). Pero esto no significa que en este caso se cumpla con el tipo.

Como hemos declarado en las sentencias reseñadas, el art. 12 LCD contiene la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado. Para su apreciación es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado, que en este caso no se le niega a la denominación de origen «Champagne». Pero también es necesario que la conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito suponga un comportamiento adecuado para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Y en este caso no lo es.

La demandada no está usando la denominación de origen, sino una marca denominativa que no es tan semejante como para que su empleo para los productos a los que se aplica (una gaseosa de frutas para niños) sea apta para irrogarse el prestigio de la denominación de origen

«Champagne», o aprovecharse de ella. Y el empleo simultaneo de un envase común a los vinos espumosos y de aguja, y no exclusivo del Champagne, con unos dibujos infantiles, no varía esta apreciación judicial.

TERCERO. Costas

Desestimado el recurso de casación, imponemos a la parte recurrente las costas generadas por su recurso.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

1º Desestimar el recurso de casación formulado por la representación de *Comité interprofessionnel du vin de Champagne* contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (sección 3ª) de 6 de septiembre de 2013 (rollo núm. 346/2013), que conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del Juzgado Mercantil 1 de Granada de 8 de enero de 2013 (juicio ordinario núm. 1003/2011).

2º Imponer las costas de la casación a la parte recurrente.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Ignacio Sancho Gargallo.- Francisco Javier Orduña Moreno.- Rafael Sarazá Jimena.- Pedro José Vela Torres.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Ignacio Sancho Gargallo** , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia de la misma, certifico.