



Roj: **STS 2923/2019** - ECLI: **ES:TS:2019:2923**

Id Cendoj: **28079110012019100478**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **30/09/2019**

Nº de Recurso: **2848/2016**

Nº de Resolución: **503/2019**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP GR 1047/2016,**
STS 2923/2019

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 503/2019

Fecha de sentencia: 30/09/2019

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 2848/2016

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 04/09/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

Procedencia: Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: ACS

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 2848/2016

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 503/2019

Excmos. Sres.

D. Francisco Marin Castan, presidente, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Saraza Jimena

D. Pedro Jose Vela Torres



En Madrid, a 30 de septiembre de 2019.

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia 184/2016, de 30 de junio, dictada en grado de apelación por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 1417/2014 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada, sobre infracción de derechos de marca.

Es parte recurrente Aromas Selective S.L.U., representada por el procurador D. Ángel Rojas Santos y bajo la dirección letrada de D. Jorge Oria Sousa-Montes.

Es parte recurrida Perfumes y Aromas Artesanales, representada por el procurador D. José Pedro Vila Rodríguez y bajo la dirección letrada de D. Juan Botella Reyna.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia.*

1.- La procuradora D.^a Celia Alameda Gallardo, en nombre y representación de Aromas Selective S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra la mercantil Perfumes y Aromas Artesanales S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

"[...] estimatoria de lo solicitado en esta demanda, recogiendo los siguientes extremos:

" Declarando:

" Que Perfumes y Aromas Artesanales S.L., ha infringido los títulos de marca española números 1217883 Aromas, 2253980 Aromas, 2319991 Aromas, 3030867 Aromas.

" Y condenando a Perfumes y Aromas Artesanales, S.L.

" - a estar y pasar por la anterior declaración,

" - a cesar en el uso conjunto Aromas Artesanales en el tráfico económico para identificar servicios de venta de productos de perfumería y productos de perfumería.

" - al pago de una indemnización por daños y perjuicios. Dicha indemnización deberá comprender:

" a) La cantidad equivalente al 8% de la cifra de negocios obtenida durante el tiempo por el que resulte probada la infracción de los derechos marcarios y, complementariamente

" b) La cantidad equivalente al 1% de la cifra total de facturación durante el tiempo por el que resulte probada la infracción de los derechos marcarios.

" - El pago en virtud del art. 44 de la Ley de Marcas de una cuantía no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación de derechos denunciada, determinándose el importe exacto y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnización en ejecución de sentencia.

" - A la publicación de la sentencia íntegra de la sentencia estimatoria (o en su defecto, del fallo) en el diario El Mundo (o en su defecto en dos de tirada regional en Andalucía).

" Al pago de las costas devengadas por el presente procedimiento en virtud del principio de vencimiento recogido en el artículo 394 LEC".

2.- La demanda fue presentada el 5 de septiembre de 2014 y, repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada, fue registrada con el núm. 1417/2014. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- La procuradora D.^a María Luisa Alcalde Miranda, en representación de Perfumes y Aromas Artesanales S.L., contestó a la demanda, solicitando su desestimación y la expresa condena en costas a la parte actora.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada dictó sentencia 232/2015, de 22 de junio, con la siguiente parte dispositiva:

"Se estima parcialmente la demanda formulada por Dña. Celia Alameda Gallardo, en nombre y representación de Aromas Selective SL contra Perfumes y Armas Artesanales SL. En consecuencia, declaro que Perfumes y Aromas Artesanales SL ha infringido las marcas nº 2.253.980 "Aromas" y nº 3.030.867 "Aromas". En consecuencia, condeno a Perfumes y Aromas Artesanales SL a estar y pasar por dicha declaración y cesar en el uso de la expresión "Aromas Artesanales" de la forma en que lo hace actualmente en el mercado para identificar

servicios de venta de productos de perfumería y productos de perfumería. Asimismo, condeno a Perfumes y Aromas Artesanales SL a indemnizar a Aromas Selective SL en la cantidad de 21.012,73 €. Igualmente, se fija una indemnización de cuantía no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación por parte de la demandada. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

" Finalmente, condeno a Perfumes y Aromas Artesanales SL a publicar la presente sentencia íntegramente en el diario "El Mundo". Se desestiman el resto de pedimentos formulados por la parte actora en su demanda. 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 ambas partes, cada una de las cuales se opuso al recurso formulado por la parte contraria.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, que lo tramitó con el número de rollo 473/2015 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia 184/2016, de 30 de junio , cuyo fallo dispone:

"Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Perfumes y Aromas Artesanales S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, con fecha de 22 de junio de 2015 , en los autos de Juicio Ordinario 1.417/17, y, desestimando al propio tiempo el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Aromas Selective S.L. contra la indicada sentencia, y previa revocación de la citada resolución, debíamos:

" A) Desestimar la demanda interpuesta por la representación procesal de Aromas Selective S.L. contra la sociedad Perfumes y Aromas Artesanales S.L.

" B) Imponer a la parte actora Aromas Selective S.L. las costas causadas en la primera instancia.

" C) No hacer pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en esta alzada que sean consecuencia de la interposición del recurso de apelación formulado por la demandada Perfumes y Aromas Artesanales S.L.

" D) Imponer a la parte actora Aromas Selective S.L. las costas causadas en esta alzada que sean consecuencia de la interposición de su recurso de apelación".

TERCERO.- *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación*

1.- La procuradora D.^a Celia Alameda Gallardo, en representación de Aromas Selective S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

"Único. - Se denuncia por la vía del ordinal 2º del apartado 1 del art. 469 LEC (Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia) la violación de los apartados 1 de los artículos 218 LEC y 456 LEC".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"Primero.- Infracción del artículo 34.1 de la Ley 17/2001 de Marcas , así como la jurisprudencia que lo define e interpreta".

"Segundo.- Infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, así como la jurisprudencia que lo interpreta. El análisis de conjunto como presupuesto inexcusable para valorar el riesgo de confusión".

"Tercero.- Infracción del artículo 8 (ap. 1 y 2) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, así como la jurisprudencia que lo interpreta".

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 3 de abril de 2019, que inadmitió el recurso extraordinario por infracción procesal con imposición de costas a la recurrente y pérdida del depósito; admitió el recurso de casación; y, acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizaran su oposición.

3.- Perfumes y Aromas Artesanales S.L. se opuso al recurso de casación.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 4 de septiembre de 2019, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Antecedentes del caso*

1.- Aromas Selective S.L. (en lo sucesivo, Aromas Selective) interpuso una demanda contra Perfumes y Aromas Artesanales S.L. (en lo sucesivo, Perfumes y Aromas Artesanales) en la que ejercitó acción declarativa de infracción de las marcas españolas números 1217883, 2253980, 2319991 y 3030867, y acciones de cesación y de indemnización.

2.- El Juzgado Mercantil desestimó las acciones de infracción de las marcas 1217883 y 2319991, pues ambas estaban registradas para servicios de transporte, almacenaje y distribución de toda clase de mercancías, especialmente productos alimenticios, bebidas, droguería, perfumería, limpieza y artículos de regalo e higiene (clase 39 de la clasificación de Niza), y la demandada no desarrollaba actividad alguna similar a las amparadas por dichas marcas. El Juzgado Mercantil rechazó que las marcas de la demandante fueran notorias o renombradas, por lo que no era de aplicación la ampliación de la protección que la Ley de Marcas (en lo sucesivo, LM) otorga a las marcas notorias o renombradas respecto de productos, servicios o actividades de naturaleza diferente a aquellos para los que están registradas.

Y estimó las acciones de infracción de la marca 2253980, "Aromas", mixta, registrada para el servicio de comercio al por menor en el comercio de toda clase de mercancías, especialmente productos alimenticios, bebidas, productos de droguería y perfumería, limpieza y artículos de regalo e higiene (clase 35 de la clasificación de Niza), y la marca 3030867, "Aromas", denominativa, registrada para el servicio de venta al por menor a través de redes mundiales de informática (clase 35 de la clasificación de Niza), pues la demandada utiliza una denominación similar ("aromas artesanales") a las marcas de la demandante, para distinguir en el mercado el mismo servicio (comercializar al por menor productos de perfumería). La infracción se produciría porque, tanto en las marcas registradas por la demandante como en el signo utilizado por la demandada, lo que capta predominantemente la atención del consumidor medio es el elemento denominativo "aromas", sin que el término "artesanales" que añade la demandante al término "aromas" atraiga la atención del consumidor significativamente. Por tal razón, "un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, asociaría las marcas de la parte actora con los signos utilizados por la parte demandada".

Las marcas que el juzgado consideró infringidas son las siguientes:

i) Marca 2253980, "Aromas", mixta, registrada para el servicio de comercio al por menor en comercio de toda clase de mercancías, especialmente productos alimenticios, bebidas, productos de droguería y perfumería, limpieza y artículos de regalo e higiene (clase 35 de la clasificación de Niza).



ii) Marca 3030867, "Aromas", denominativa, registrada para el servicio de venta al por menor a través de redes mundiales de informática (clase 35 de la clasificación de Niza).

Por su parte, el signo utilizado por la demandada, al que el juzgado imputa la infracción de las mencionadas marcas de la demandante, contiene la denominación "aromas artesanales". El término "aromas" está escrito en mayúsculas y con mayor tamaño, enmarcado en un rectángulo, con un pequeño rectángulo encima, a modo de esquematización de un frasco de perfume.



Asimismo, los perfumes comercializados por la demandada reproducen el signo de esta forma:

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ



El juzgado declaró la infracción de estas dos últimas marcas de la demandante, y condenó a la demandada a cesar en el uso del signo "aromas artesanales" tal como lo hace actualmente, a indemnizar a la demandante en 21.012,73 euros más una indemnización no inferior a 600 euros por cada día transcurrido hasta que se produzca la cesación en la violación de las marcas de la demandante y a publicar la sentencia íntegramente en el diario "El Mundo".

3.- La sentencia fue apelada por ambas partes. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de la demandante porque había sido interpuesto fuera de plazo. Y estimó el recurso de la demandada, pues declaró que "no puede existir confusión ante un término genérico si no se le añade unas características gráficas o denominativas que lo hagan distinto del resto, siendo así que, en el caso de autos se aprecia por esta Sala la utilización de un término genérico, comúnmente utilizado en la venta y comercialización de servicios similares, que por sí solo no puede ser objeto de protección frente a la utilización de dicho término por otros signos o marcas que empleen esa expresión "aromas" añadiendo signos distintivos, como es el caso de la expresión "artesanales"

utilizada por la demandada, por lo que no puede haber confusión o asociación cuando tanto por la grafía utilizada como por la expresión "artesanales" añadida al término genérico, se está distinguiendo el signo de la demandada de las marcas de la actora".

La Audiencia Provincial tomó también en consideración que existían multitud de marcas que amparaban servicios similares que usaban el término "aromas" como elemento denominativo. Por tal razón, consideró que era aplicable el criterio de la compatibilidad, conforme al cual, si es posible la coexistencia de dos marcas que usan ese término, es admisible que coexista una tercera.

Por último, negó, como había hecho el Juzgado Mercantil, el carácter notorio o renombrado de las marcas de la demandante.

4.- La demandante ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal, que ha sido inadmitido, y un recurso de casación basado en tres motivos, que ha sido admitido.

SEGUNDO.- *Formulación del primer motivo del recurso*

1.- En el encabezamiento del primer motivo se denuncia la infracción del art. 34.1 LM y de la jurisprudencia que lo interpreta.

2.- En el desarrollo del motivo se argumenta que la infracción se ha cometido porque mientras no se cuestione la validez de la marca, el tribunal de apelación ha de partir de su validez, lo que ha sido desconocido por la Audiencia Provincial.

TERCERO.- *Decisión del tribunal: la trascendencia de la escasa distintividad de la marca prioritaria en el enjuiciamiento del riesgo de confusión*

1.- Aunque algunas de las expresiones utilizadas por la Audiencia Provincial en su sentencia podrían hacer pensar que está negando validez a las marcas registradas por la demandante, la lectura conjunta de los argumentos de esa sentencia muestra que la Audiencia, en el marco del enjuiciamiento de la infracción de la marca, considera que el elemento denominativo "aromas", por su carácter genérico, tiene una distintividad escasa para algunos de los servicios para los que se encuentran registradas las marcas de la demandante, en concreto los relacionados con la perfumería. Por tal razón, descarta el riesgo de confusión, incluido el de asociación, si otros intervinientes en el mercado utilizan, para servicios idénticos o similares a los amparados por las marcas, ese elemento denominativo añadiendo algún otro elemento distintivo, gráfico o denominativo, como ocurre en el caso de la demandada, que utiliza un signo cuyo elemento denominativo es "aromas artesanales", al que añade un elemento gráfico.

2.- El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, caso Intel, declaró que "a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, procede tener en cuenta la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior".

La Sala Primera del Tribunal Supremo, al enjuiciar el riesgo de confusión, ha tomado en consideración la circunstancia consistente en que la similitud entre la marca y el signo supuestamente infractor se focalice en un elemento con escasa distintividad para los servicios o productos para los que se ha registrado la marca. Esa circunstancia disminuye el riesgo de confusión, puesto que cuanto menos distintividad tiene el elemento similar, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo. Por tal razón, por lo general basta con que el signo del demandado añada algún elemento denominativo o gráfico, que le dote de una cierta distintividad y lo diferencie de la marca prioritaria, para evitar el riesgo de confusión. Así lo hemos declarado, por ejemplo, en las sentencias 240/2017, de 17 de abril, y 504/2017, de 15 de septiembre, por citar algunas de las más recientes.

3.- En el presente supuesto, la utilización del término "aromas" como elemento denominativo de marcas que distinguen servicios de venta al por menor o por internet de, entre otros productos, perfumes, y la existencia de numerosas marcas de las clases 3 y 35 que incluyen ese vocablo para distinguir perfumes o servicios relacionados con los perfumes, hace que ese elemento denominativo, por sí solo, tenga escasa fuerza distintiva para la distinción de perfumes o de servicios relacionados con perfumes, por su acusado carácter genérico o cuanto menos descriptivo de esos productos, los perfumes, objeto, entre otros, de los servicios amparados por las marcas.

4.- Por tal razón, que la Audiencia Provincial, al enjuiciar el riesgo de confusión en una acción de infracción, haya tomado en consideración la escasa fuerza distintiva del elemento denominativo de las marcas de la demandante (hay que precisar, para los servicios que tienen por objeto los productos respecto de los que el término "aromas" tiene un carácter genérico), para determinar si ha existido infracción en el uso de signos que distinguen servicios relacionados con perfumes, no vulnera el precepto legal invocado ni la jurisprudencia que lo desarrolla.

**CUARTO.-** *Formulación del segundo motivo*

- 1.- En el encabezamiento del segundo motivo se denuncia la infracción del art. 6.1.b LM y la jurisprudencia que lo interpreta.
- 2.- En el desarrollo del motivo, la recurrente alega que la Audiencia Provincial no ha realizado una valoración correcta del riesgo de confusión por cuanto no ha seguido el criterio dominante del análisis de conjunto.

QUINTO.- *Decisión del tribunal: irrelevancia del precepto legal cuya infracción se denuncia*

- 1.- El precepto que se invoca como infringido en este motivo tiene este contenido:

"1. No podrán registrarse como marcas los signos: [...]

" b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

- 2.- En el enjuiciamiento de una acción de infracción de marca, el art. 6.1.b de la Ley de Marcas es irrelevante, puesto que el mismo solo sería relevante si se hubiera ejercitado una acción de nulidad de marca por causa de nulidad relativa.
- 3.- La inexistencia de la infracción del precepto legal citado en el motivo como infringido determina su desestimación.

SEXTO.- *Formulación del tercer motivo*

- 1.- En el tercer y último motivo del recurso se denuncia la infracción de los apartados 1 y 2 del art. 8 LM .
- 2.- La infracción consiste en que la Audiencia Provincial no ha reconocido el carácter notorio de las marcas de la demandante.

SÉPTIMO.- *Decisión del tribunal: desestimación del motivo*

- 1.- La Audiencia Provincial ha afirmado que no hay prueba de que las marcas de la demandante sean conocidas por un sector relevante del público español al que se destinan los servicios amparados por tales marcas.
- 2.- Los argumentos mediante los que la demandante desarrolla el motivo parten de bases fácticas diferentes de las sentadas en la instancia, lo que es improcedente en un recurso de casación.

OCTAVO .- *Costas y depósito*

- 1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.
- 2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.^a, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

- 1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por Aromas Selective S.L contra la sentencia 184/2016, de 30 de junio, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, en el recurso de apelación núm. 473/2015 .
- 2.º- Condenar a la recurrente al pago de las costas del recurso de casación, así como la pérdida del depósito constituido.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

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

Así se acuerda y firma.