

Id Cendoj: 08019370152009100193
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Barcelona
Sección: 15
Nº de Recurso: 618/2008
Nº de Resolución: 244/2009
Procedimiento: CIVIL
Ponente: LUIS GARRIDO ESPA
Tipo de Resolución: Sentencia

Voces:

- x MARCAS x
- x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x
- x NULIDAD (MARCAS) x

Resumen:

Marcas: nulidad relativa. Riesgo de confusión y de asociación.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 618/2008-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 184/2007

JUZGADO MERCANTIL Nº 6 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.

Ilmos. Sres. Magistrados

IGNACIO SANCHO GARGALLO

LUIS GARRIDO ESPA

JORDI LLUIS FORGAS FOLCH

En Barcelona a nueve de julio de dos mil nueve.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 184/2007 ante el Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona, a instancia de NEANDERTAL 2001 S.L., representada por el Procurador Angel Joaniquet Ibarz y asistida del Letrado Javier de Torres Fueyo, contra Jose Francisco , representado por la Procuradora Elena Leal Barriga y bajo la dirección del Letrado Pau Balañá Vicente, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 22 de abril de 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por NEANDERTAL 2001 S.L., representado por el Procurador D. Angel Joaniquet Ibarz, contra Jose Francisco , representado por la Procuradora Dª. Elena Leal Barriga. Ello con imposición de las costas causadas a la parte actora".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante, que fue preparado y formalizado conforme a la vigente LEC, presentando la parte demandada escrito de oposición.

TERCERO. Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 3 de junio.

Es ponente el Ilmo. Sr. LUIS GARRIDO ESPA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La parte actora, NEANDERTAL 2001 S.L., titular de la marca nº 2.594.005, mixta, que comprende la denominación EL PURO AMO, solicitada el 29 de abril de 2004 y concedida para distinguir "camisetas, camisas, sudaderas de capucha, sudaderas, camisetas de manga larga, pantalones, bermudas, jerseys, cinturones, gorras, gorros, bañadores, chaquetas, faldas, vestidos" (clase 25), ejerció en su demanda la acción de nulidad, prevista en el *art. 52.1 en relación con el 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001*, de las marcas posteriores nº 2.629.580, mixta, que integra la denominación EL PUTO AMO, solicitada el 29 de diciembre de 2004 y concedida para distinguir "prendas de vestir, sombrerería y calzados" (clase 25), y nº 2.642.673, denominativa, EL PUTO AMO, solicitada el 21 de marzo de 2005 para esos mismos productos, de las que es titular el demandado, Jose Francisco .

En la demanda se alegaba que la sociedad actora se dedica al diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir informales destinadas a un público joven, principalmente camisetas y sudaderas, que viene distinguiendo, desde 2001 y con carácter principal desde 2003, con la denominación EL PUTO AMO. El 29 de abril de 2004 presentó ante la OEPM solicitud de registro de una marca mixta consistente en la denominación, con especiales caracteres y signos gráficos, EL PURO AMO!!, por entender que el signo que realmente venía utilizando, EL PUTO AMO, sería denegado como marca por virtud del *art. 5.1.f) de la Ley de Marcas* .

En la descripción de esta marca, finalmente concedida con el nº 2.594.005, se hacía constar que "Consiste en la denominación EL PURO AMO. Dicha denominación se caracteriza por su tipografía que hace referencia al arte de graffiti, con un trazo irregular en color negro acabada en dos admiraciones con un borde blanco que también engloba en su parte superior derecha una corona de tres picos en color amarillo con todo el texto subrayado con un tipo de línea a modo de trazo". No obstante, en el gráfico aparecía la palabra PUTO y no PURO, razón por la cual la OEPM acordó el suspenso formal del expediente y requirió la subsanación del defecto, por no corresponderse la descripción con el distintivo solicitado. La solicitante subsanó el defecto y finalmente la marca fue concedida tal como figuraba en la descripción, EL PURO AMO!!, seguida de dos signos de admiración, con la especial grafía que se ha descrito.

La actora, sin embargo, viene utilizando en el mercado el signo EL PUTO AMO, aplicándolo a sudaderas, camisetas y gorras, especialmente, y alega que esta expresión no altera el carácter distintivo de la marca registrada.

En enero de 2007 el abogado del demandado Sr. Jose Francisco dirigió un requerimiento a la actora para que se abstuviera de utilizar la denominación EL PUTO AMO por infringir las marcas de las que aquél es titular, ya citadas: a) nº 2.629.580, mixta, que comprende la denominación EL PUTO AMO y el gráfico de "una cabeza de toro con expresión desafiante, con el morro de color marrón, los dientes blancos, el interior del ojo amarillo con una franja superior roja, con astas grandes y afiladas y un arete de color rojo en una de sus orejas", para distinguir "prendas de vestir, sombrerería y calzados"; y b) nº 2.642.673, denominativa, EL PUTO AMO, para distinguir prendas de vestir, sombrerería y calzados, ambas solicitadas con posterioridad.

Como se ha dicho, la actora pretendía en su demanda la nulidad de estas dos marcas por incurrir en la prohibición relativa establecida por el *art. 6.1.b) LM* .

SEGUNDO. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por no apreciar el riesgo de confusión que exige el precepto, al existir diferencias fonéticas de suficiente entidad entre los términos PURO y PUTO, determinantes a su vez de diferencias semánticas. En la comparación, señalaba el Sr. Magistrado, destaca el carácter transgresor, contestatario, incluso grosero del segundo, más bien dirigido a un consumidor de espíritu rebelde y desafiante, frente a la corrección del término anterior, que, tal como indicaba la demandante, puede llegar a entenderse como cursi, a lo que debe añadirse, para alejar el riesgo de confusión, la diferente grafía de las letras (en la marca de la actora "el puro amo" figura con trazos irregulares, en color negro, remarcando de forma visible la R y la M, que sobrepasan la línea horizontal que

subraya el texto de la marca; en tanto que en "el puto amo" las letras son homogéneas, de trazo idéntico, en color gris y sin subrayado), y los diferentes gráficos, que no guardan semejanza o relación alguna (en la marca de la actora aparece una corona de cinco puntas así como una flecha debajo, colocada lateralmente sobre el texto; mientras que en la marca del demandado aparece una cabeza de toro caricaturizada, con aspecto desafiante).

La actora reclama en su recurso una revisión de la valoración judicial, incidiendo en que: en el ejercicio de cotejo entre los signos enfrentados debe primar el elemento denominativo sobre los gráficos o figurativos; la débil diversidad fonética entre los términos puto/puro se diluye en el más amplio contenido fonético del conjunto ("el puro/puto amo"); y en que el sustantivo "amo" goza de un carácter distintivo mayor que el anterior, lo que debilita la diferencia semántica entre ambos adjetivos.

TERCERO. La nulidad de una marca registrada por haber sido concedido el registro vulnerando la prohibición relativa del *art. 6.1.b) LM*, requiere (no existiendo las circunstancias que tipifica la causa a) del mismo apartado 1) que entre la marca anterior y el signo posteriormente registrado exista identidad o semejanza, que los productos o servicios que designan sean idénticos o similares y que por ello exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación.

Con la entrada en vigor de la Primera Directiva comunitaria relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988), el concepto de riesgo de confusión ha pasado a ser un concepto de Derecho Comunitario. Se trata de un concepto jurídico para cuya apreciación han sido dictadas por el TJCE diversas pautas (entre otras, en Ss. 11 de noviembre de 1997, *Sabel c. Puma*; S. 28 de septiembre de 1998, *Canon c. MGM*; S. 22 de junio de 1999, *Lloyd c. Klijsen*; S. 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club c. Matthew Reed*; S. 20 de marzo de 2003, *LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S.A.*).

Ha señalado el TJCE, ante todo, que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación (*art. 4.1.b de la Directiva 89/104/CEE*), esto es, la suposición, equivocada, de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico. Así, la STJCE asunto Canon (ya citada) ha admitido que "constituye un riesgo de confusión en el sentido de la *letra b del apartado 1 del art. 4 -de la Directiva-*, el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente", aunque con la precisión de que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que sirve para delimitar el alcance de éste, de tal modo que no caber apreciar riesgo de asociación si no existe riesgo de confusión, lo que incluso es aplicable a las marcas de renombre.

En este sentido, la STJCE de 22 de junio de 2000 (asunto C-425/98, *Marca Mode CV c. Adidas AG*) señala (Cdo. 41), que "el renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto". Lo que no impide reconocer que "el renombre de la marca, cuando ha sido demostrado, constituye un elemento que, junto con otros, puede revestir cierta importancia. En este sentido, procede observar que aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón a su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia Canon)".

La existencia del riesgo de confusión (prosigue la doctrina del TJCE) debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes; depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado ["registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados".

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 existente 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".

Al valorar el grado de semejanza entre las marcas se ha de atender a los signos tal como han sido registrados y no sólo a la similitud fonética entre ellos, también a la semejanza gráfica y conceptual. Su apreciación ha de basarse "en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes", y en ese ejercicio será preciso atender a la percepción de un determinado patrón de consumidor (STJCE de 22 de junio de 1999): "el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate... el cual, normalmente percibe una marca

como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y que se supone (26) es un consumidor normalmente informado y razonable atento y perspicaz" (STJCE de 16 de julio de 1998 -TJCE 1998\ 174-, C.210.96, *Gut Springenheide-31*).

CUARTO. En el presente caso existe identidad entre los productos que designan la marca prioritaria y las posteriores (una y otras se aplican a prendas de vestir), de modo que se cumple uno de los requisitos exigidos para poder apreciar el riesgo de confusión. La cuestión conflictiva se centra en el grado de semejanza (debe descartarse la identidad) que pueda o deba reconocerse entre los signos a los efectos de apreciar ese riesgo objetivo, y más concretamente entre sus componentes denominativos, que en efecto son preponderantes en ambos signos a la hora de formar la impresión de conjunto en el consumidor al que van destinados los productos de que se trata. Pero sin olvidar que los elementos gráficos o figurativos difieren sustancialmente (como indica la sentencia apelada), y que, por lo que respecta al cotejo con la marca denominativa de la parte demandada, no puede prescindirse sin más de los especiales caracteres y elementos gráficos de la marca de la actora.

Debe tenerse en cuenta, además, que no se ha alegado en la demanda el elevado carácter distintivo de la marca anterior, EL PURO AMO, por el alto grado de conocimiento de dicha marca en el mercado, pues en realidad no ha sido usada, de modo que no puede beneficiarse de la protección reforzada que se predica de las marcas notorias o de renombre. Así mismo, debe tenerse en cuenta que el usuario o consumidor al que van destinados los productos de que se trata es el público joven y de ciertas características, al que es atribuible un grado elevado de atención al percibir la marca y la respectiva fuerza distintiva en el cotejo de ambos signos.

Dicho lo anterior, coincidimos con la sentencia en que la carga semántica o conceptual que incorpora al conjunto el vocablo "puto", adjetivando al sustantivo "amo", es suficiente para alejar el riesgo de confusión. La propia actora reconoce la fuerza distintiva del conjunto EL PUTO AMO, en contraste con EL PURO AMO, expresión ésta que, a diferencia de la anterior, no se utiliza en el lenguaje coloquial y carece de fuerza expresiva y atrayente para el sector de público joven al que van dirigidos los productos en cuestión. Frente a este conjunto denominativo, EL PURO AMO, que en el decir de la propia actora resultaría blando o cursi para designar prendas de vestir destinadas al público joven, no cabe duda de la diversidad y especificidad distintiva que proporciona el signo registrado por la parte demandada al incorporar, como señala el Sr. Magistrado, un matiz transgresor, contestatario e incluso grosero, y que al mismo tiempo incrementa el carácter absoluto y contundente de la idea de dominio o mando que sugiere o lleva implícito el conjunto. Sin duda por esa razón es la composición denominativa que la actora viene usando, con abandono de la literalidad de la marca que en su día registró.

Con todo, no apreciamos el riesgo de confusión en el ámbito marcarío por más que pueda producirse un mero riesgo de asociación en sentido estricto, motivado por la coincidencia parcial de las denominaciones, pero que no integra el riesgo de confusión al que se refiere la norma, no produciendo en el consumidor medio destinatario de los productos la errónea creencia de que proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas por algún tipo de concierto económico.

QUINTO. Deben imponerse las costas a la parte apelante (*art. 394.1 LEC*).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de NEANDERTAL 2001 S.L. contra la sentencia dictada en fecha 22 de abril de 2008 en los autos de los que dimana este Rollo, que confirmamos, con imposición de costas al apelante.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.