

## Resumen y comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife Núm. 237/2009, de 1 de Julio de 2009.

### **1. Antecedentes de hecho**

La entidad "Fred Olsen, S.A." demandó a "Terra Fortunata, S.A." por la realización de un acto de competencia desleal consistente en el empleo de un signo distintivo, una bandera, que por ser similar a la suya inducía a confusión a los consumidores. La demandante entendía que "Terra Fortunata, S.A." había elegido dicha marca con la intención de aprovecharse en su propio beneficio de su prestigio y fama.

La demanda no fue admitida, por lo que "Fred Olsen, S.A." planteó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

### **2. Fundamentos de Derecho**

La apelante alegaba infracciones relativas a la prueba en la sentencia apelada y la confusión entre del concepto autónomo de "competencia desleal" y el "uso ilegal" de una bandera.

La Audiencia Provincial de Tenerife tras realizar una revisión de los hechos, determinó que no existía riesgo de confusión y que, por tanto, el recurso debía desestimarse.

En cuanto al motivo referido al concepto de competencia desleal empleado en la sentencia de instancia, la Audiencia Provincial de Tenerife declaró que para determinar si se había desconocido dicho concepto, era necesario determinar si el Tribunal de Instancia había llevado a cabo un examen de confundibilidad de los signos confrontados partiendo de la visión de conjunto de todos los elementos integrantes de los mismos.

Así, la Audiencia Provincial de Tenerife determinó que las banderas de ambas partes eran similares porque ambas pertenecían a la categoría de "corneta" asociadas con la navegación marítima y siendo dicho tipo de bandera un símbolo frecuentemente utilizado en el transporte por mar, no cabía apreciar la imitación alegada por la recurrente por más que su bandera fuera notoria.

Por otro lado, en relación al grafismo de ambas banderas la Audiencia Provincial de Tenerife coincidió con el Tribunal de Instancia en que no eran parecidos, pues además de tener colores distintos, la impresión visual de ambas banderas es también muy distinta.

Además, consideró la Audiencia Provincial de Tenerife que el hecho de que la demandada hubiera colocado sus banderas en establecimientos turísticos u hoteleros de su propiedad no supone que la protección otorgada a la marca litigiosa se extienda a otras actividades, pues el registro de la marca sólo se pidió para actividades relacionadas por el transporte.

Asimismo, señaló la Audiencia Provincial que las denominaciones bajo las que las dos empresas llevaban a cabo sus respectivas actividades empresariales no llevan al consumidor a creer que son empresas relacionadas o forman parte de un mismo grupo empresarial.

Por todo lo anterior, en opinión de la Audiencia Provincial de Tenerife, no existía riesgo de confusión, pues un consumidor o usuario acostumbrado a identificar a "Fred Olsen, S.A." como una de las navieras de mayor importancia en la zona geográfica donde operan las partes, no confundiría su bandera roja y amarilla, con una raya y un círculo, con la de la demandada, que era más colorista y con productos horto-frutícolas.

### 3. Comentario

A través de esta sentencia la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife resolvió un conflicto entre dos marcas figurativas. Se trataba de determinar, si la empresa "Terra Fortunata S.A" incurría en un acto de competencia desleal, por utilizar en el mercado una bandera de corneta, similar a la registrada como marca por "Fred Olsen S.A.", la recurrente, para identificar los servicios de su empresa en el mercado (actividades relacionadas con el transporte).

La recurrente alegaba que "Terra Fortunata S.A" estaba infringiendo los artículos 5 (cláusula general sobre actos de competencia desleal), 6 (actos de confusión) y 12 (relativo a la explotación de la reputación ajena) de la Ley de Competencia desleal 3/1991<sup>1</sup>, ya que se estaba aprovechando de su prestigio y su fama, utilizando una bandera de corneta con igual forma y color a la suya, como signo distintivo para identificar sus actividades, la venta de productos hortofrutícolas. En su opinión, se trataba de un comportamiento desleal, porque se estaba confundiendo al consumidor respecto al origen de las actividades, que debido a que entre ambas empresas existen

---

<sup>1</sup> Artículo 5 de la Ley de Competencia desleal 3/1991: "Cláusula general. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe."

Artículo 6 de la Ley de Competencia desleal 3/1991: "Actos de confusión. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica."

Artículo 12 de la Ley de Competencia desleal 3/1991: "Explotación de la reputación ajena Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares."

Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284\\_Ley\\_de\\_Competencia\\_Desleal\\_10\\_01\\_1991\(actualizada a 20 de noviembre de 2003\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991(actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003).pdf)

vínculos jurídicos y económicos confundiría el origen de ambas actividades. Según la recurrente, en la sentencia dictada por el Tribunal de 1ª Instancia se había producido un error en la valoración de la prueba y no se había aplicado ni la normativa, ni la jurisprudencia pertinente. Además, consideraba que la autoridad judicial debía tener en cuenta los aspectos subjetivos del caso y calificarlo como contrario a las exigencias de buena fe y, por tanto, a la Ley de Competencia Desleal.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Tenerife no le dió la razón a la recurrente y confirmó íntegramente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, permitiendo a “Terra Fortunata S.A.” utilizar en el mercado su bandera para identificar las actividades a las que se estaba dedicando en el mercado.

En respuesta a las alegaciones de la recurrente relativas al error en la valoración de la prueba, la Audiencia Provincial aclaró que sí se había tenido en cuenta la prueba documental aportada; y en cuanto a la falta de aplicación de la normativa y la jurisprudencia pertinentes, la Audiencia Provincial explicó que en realidad la recurrente se refería a que la sentencia recurrida no diferenciaba debidamente lo que debía ser contemplado por vía Administrativa y lo que se debía contemplar por vía judicial, pero que en este caso se trataba de analizar los hechos para comprobar si realmente existía deslealtad, tal y como ésta alegaba.

Para ello, la Audiencia Provincial llevó a cabo un análisis comparativo de los signos enfrentados y de las actividades empresariales de las partes enfrentadas, llegando a la conclusión de que no había riesgo de confusión por dos razones:

La primera razón se basaba en el análisis comparativo de los signos. La Audiencia Provincial de Tenerife aclaró que la bandera de corneta es un símbolo utilizado comúnmente por las empresas de transporte, y que tanto los colores como los detalles que aparecen en la bandera de la parte recurrida (un tomate y un plátano) eran diferentes a los de la marca de la recurrente, produciendo una impresión visual distinta en el consumidor, que difícilmente llegaría a conectar ambas empresas, no existiendo, por tanto, riesgo de confusión alguno entre ellas.

La segunda razón se refería a las actividades empresariales de las partes enfrentadas. Así, la Audiencia Provincial de Tenerife tuvo en cuenta: por un lado, la dedicación de la recurrente al tráfico marítimo, y la de la recurrida a actividades o productos hortofrutícolas; y, por otro lado, la protección otorgada por el Registro a “Fred Olsen S.A.”, que habiendo sido solicitado tan sólo para actividades relacionadas con el transporte, no podía hacerse extensible a actividades turísticas, tal y como pretendía la recurrente en sus alegaciones. Según la Audiencia Provincial, teniendo en cuenta que las actividades de las dos empresas se desarrollaban en canales distintos, no podía existir un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los servicios prestados por dichas empresas.

En conclusión, el análisis comparativo de los signos en el contexto del ámbito en el que son utilizados y las actividades comerciales distintas de las partes en litigio llevaron a la Audiencia a, por un lado, confirmar la inexistencia del riesgo de confusión, dada la falta

de similitud entre los signos enfrentados y de los servicios que designan, a desestimar, por otro lado, el recurso de apelación interpuesto por la recurrente y, en fin, a condenar a “Fred Olsen S.A” a pagar las costas.

**Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Ley de Competencia desleal 3/1991

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284\\_Ley\\_de\\_Competencia\\_Desleal\\_1\\_0\\_01\\_1991\(actualizada a 20 de noviembre de 2003\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_1_0_01_1991(actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003).pdf)

**Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:**

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=3600](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3600)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez

(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)