

TRIBUNAL SUPREMO*Sentencia 205/2025, de 10 de febrero de 2025**Sala de lo Civil**Rec. n.º 4141/2020***SUMARIO:****Derecho de marcas. Riesgo de confusión. Distintividad sobrevenida.**

Familias de marcas, en las que el elemento dominante originariamente tenía poco carácter distintivo pero por el intenso uso ha adquirido carácter notorio. La recurrente cuestiona que las marcas invocadas por la demandante para ejercitar la acción de infracción formen parte de una familia de marcas. Aunque sean nueve marcas, considera que propiamente sólo son dos marcas.

Constituye un riesgo de confusión, el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (...). En presencia de una «familia» o «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas. A falta de uso de un número suficiente de marcas que pueda constituir una familia o una serie, no puede esperarse que un consumidor detecte un elemento común en dicha familia o serie de marcas y asocie con esta familia o serie otra marca que contenga el mismo elemento común. Por consiguiente, para que exista el riesgo de que el público se equivoque respecto de la pertenencia a una «familia» o «serie» de la marca cuyo registro se solicita, las marcas anteriores que forman parte de esta «familia» o «serie» deben estar presentes en el mercado.

En nuestro caso, la Audiencia aprecia que las nueve marcas invocadas en la demanda de infracción forman parte de una familia de marcas, pues todas ellas contienen un elemento denominativo común y preponderante, diferenciándose en que, además de otras cuestiones menores, unas añaden en la denominación una referencia geográfica. Tiene razón el recurrente que en realidad los nueve signos se podrían agrupar en dos grupos, pero no son propiamente dos marcas, sino nueve marcas cuyo uso ha quedado acreditado en los autos.

En presencia de una «familia» o «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas. En este caso, por la intensidad del uso realizado de los nueve signos de los demandantes, aunque identifiquen dos centros comerciales, se considera suficiente para apreciar a los efectos del juicio de confusión que se trata de una familia de marcas, y que el signo de la demandada, en atención a los servicios a los que se aplica, que coincide exactamente con los mismos de las marcas de las demandantes, genera un riesgo de confusión.

Reconocido que una marca puede tener carácter distintivo particular por la notoriedad que haya alcanzado entre el público en un determinado Estado miembro de la UE, derivada fundamentalmente de su uso prolongado como parte de otra marca y de la notoriedad de esta en el territorio de dicho Estado miembro. Una marca anterior puede tener un carácter distintivo particular no sólo intrínsecamente, sino también gracias a la notoriedad de que goza entre el público. En nuestro caso, la sentencia recurrida, después de decir que el término «Village», intrínsecamente, tendría escaso carácter distintivo para identificar un centro comercial, la inclusión de este término dentro de otras marcas que incluyen una localización geográfica (La Roca Village y Las Rozas Village) en España y el uso intenso de estos signos ha dotado en este territorio de la UE de notoriedad al signo «Village» unido a una ubicación geográfica y para distinguir grandes centros comerciales de outlet. De tal forma que el empleo de este signo «Village» junto a otro elemento de referencia geográfica para identificar los mismos servicios

Síguenos en...



(un centro comercial de outlet) genera riesgo de confusión con aquellas marcas que incluyen la denominación La Roca Village y Las Rozas Village.

PONENTE: D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

Magistrados:

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. RAFAEL SARAZA JIMENA
D. PEDRO JOSE VELA TORRES

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 205/2025

Fecha de sentencia: 10/02/2025

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 4141/2020

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 30/01/2025

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.^a (Tribunal de Marcas de la Unión Europea)

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M^a Teresa Rodríguez Valls

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 4141/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M^a Teresa Rodríguez Valls

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 205/2025

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo, presidente

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 10 de febrero de 2025.

Esta Sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marcas de la Unión Europea, como consecuencia

Síguenos en...



de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de España. Es parte recurrente la entidad Iberebro S.A., representada por la procuradora Blanca Andrés Alamán y bajo la dirección letrada de David Pellisé Urquiza. Es parte recurrida las entidades Value Retail Barcelona S.L. y Value Retail Madrid S.L., representadas por el procurador Ángel Quemada Cuatrecasas y bajo la dirección letrada de Montiano Monteagudo y Francisco Javier García.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. *Tramitación en primera instancia*

1.El procurador Vicente Miralles Morera, en nombre y representación de las entidades Value Retail Barcelona S.L. y Value Retail Madrid S.L., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de España, contra las entidades Iberebro S.A. e Impacta Publicidad y Comunicación S.L., para que se dictase sentencia por la que:

«estimando íntegramente la presente demanda:

»i.- Declare que la Marca T Torre Village es nula al estar incurso en las causas de prohibición de registro descritas en la presente demanda.

»ii.- Libre oficio o mandamiento a la OEPM para comunicar la declaración de nulidad de la Marca T Torre Village y ordenar la cancelación de su registro y publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

»iii.- Declare que la utilización de la Marca T Torre Village y los Signos Torre Village descrita en el escrito de demanda infringe los derechos de exclusiva ostentados por Value Retail Madrid y Value Retail Barcelona.

»iv.- Condene a las Demandadas a cesar inmediatamente en el uso de la Marca T Torre Village y los Signos Torre Village para distinguir los servicios de gestión y explotación de centros comerciales y otros servicios estrechamente vinculados, incluido su uso en Internet. En particular, condene a IMPACTA a cesar inmediatamente en el uso del nombre de dominio www.torrevillage.com o de cualquier otro que contenga el término "Village".

»v.- Condene a las Demandadas a adoptar de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación. En particular, que se retiren del tráfico económico cualesquiera nombres de dominio, soportes, materiales e inmateriales y cualesquiera otros documentos en los que se reproduzca la Marca T Torre Village, los Signos Torre Village y cualquier mención que dé a entender que los servicios así identificados guardan relación con mis mandantes o con los centros comerciales *La Roca Villageo Las Rozas Village*.

»vi.- Condene a las Demandadas a publicar la sentencia condenatoria que se dicte en el presente procedimiento, a su costa, en dos periódicos de tirada nacional.

»vii.- Condene a las Demandadas al pago de las multas coercitivas por día transcurrido en que subsista la infracción hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.

»viii.- Condene a las Demandadas al pago de las costas causadas por la presente demanda».

2.El procurador Juan Carlos Olcina Fernández, en representación de la entidad Iberebro S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que desestime íntegramente la demanda interpuesta por Virtual Retail Barcelona SL y Virtual Retail Madrid SL, con expresa imposición de costas a la actora.

La representación de la entidad Iberebro S.L. formuló reconvenición y solicitó al Juzgado que dictase sentencia:

«Por la que declare caducados por falta de uso los registros de marca esgrimidos por las reconvenidas como base de su demanda inicial, a saber:

Síguenos en...



- »a) Marca de la UE 003509031 
- »b) Marca de la UE 008119232 
- »c) Marca de la UE 010363653 
- »d) Marca nacional M2344822(9) - LA ROCA VILLAGE
- »e) Marca nacional M2518253(6) 
- »f) Marca de la UE 003496494 
- »g) Marca de la UE 10363711 
- »h) Marca nacional M2344823(7) - LAS ROZAS VILLAGE
- »i) Marca nacional M2518252(8) - LAS ROZAS VILLAGE».

3.El procurador Vicente Miralles Morera, en nombre y representación de las entidades Value Retail Barcelona S.L. y Value Retail Madrid S.L., contestó a la demanda reconvencional y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

«por la que desestime íntegramente la demanda reconvencional y absuelva a Value Retail Barcelona S.L. y Value Retail Madrid S.L. de todos y cada uno de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda reconvencional, con expresa imposición a Iberebro S.L. de las costas causadas en el procedimiento»

4.Por decreto de 3 de septiembre de 2018 se decreta la terminación del procesal por carencia sobrevenida respecto a la mercantil demandada Impacta Publicidad y Comunicación S.L., sin imposición de costas.

5.El Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de España dictó sentencia con fecha 10 de mayo de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: I. Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los les don Vicente Miralles Morera, actuando en nombre y representación de las entidades mercantiles Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L., contra la entidad mercantil Iberebro, S.A., debo:

»a) DECLARAR Y DECLARO que la marca española nº 3.545.901(8) "T TORRE VILLAGE" (mixta) es nula al estar incurso en las causas de prohibición de registro de los artículo 52.1 y 6.1.b) de la Ley de Marcas (riesgo de confusión), a cuyo efecto, firme que sea esta sentencia, deberá librarse oficio o mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para comunicar la declaración de nulidad de la marca española nº 3.545.901(8) "T TORRE VILLAGE" (mixta) y ordenar la cancelación de su registro y publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

»b) DECLARAR Y DECLARO que la utilización de la marca española nº 3.545.901(8) "T TORRE VILLAGE" (mixta) y los signos "TORRE VILLAGE" descrita en el escrito de demanda infringe los derechos de exclusiva ostentados por las entidades mercantiles Value Retail Barcelona,S.L y Value Retail Madrid, S.L.

»c) CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Iberebro, S.A.:

Síguenos en...

»c.1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

»c.2.- A cesar inmediatamente en el uso de la marca española n.º 545.901(8) "T TORRE VILLAGE" (mixta) y los signos "TORRE VILLAGE" para distinguir los servicios de gestión y explotación de centros comerciales y otros servicios estrechamente vinculados, incluido su uso en Internet.

»c.3.- A adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación. En particular, que se retiren del tráfico económico cualesquiera nombres de dominio, soportes, materiales e inmateriales y cualesquiera documentos en los que se reproduzca la marca española n.º 545.901(8) "T TORRE VILLAGE" (mixta) y los signos "TORRE VILLAGE" y cualquier mención que dé a entender que los servicios así identificados guarden relación con las entidades mercantiles Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L. o con centros comerciales "LA ROCA VILLAGE" o "LAS ROZAS VILLAGE".

»c.4.- Al pago de las multas coercitivas por día transcurrido en el que subsista la infracción hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, cuya cuantificación se producirá, en su caso en fase de ejecución de sentencia.

»c.5.- A publicar la sentencia condenatoria que se dicte en el presente procedimiento, a su costa, en dos periódicos de tirada nacional.

»Todo esto con expresa imposición de costas procesales derivada de la demanda principal a la demandada, la entidad mercantil Iberebro, S.A.

»II. Que con DESESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda reconvencional presentada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Iberebro, S.A., contra las entidades mercantiles Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L., debo ABSOLVER Y ABSUELVO a las entidades mercantiles Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L., de la totalidad de los pedimentos contenidos en la demanda reconvencional. Todo esto con expresa imposición de costas procesales derivada de la demanda reconvencional a la parte demandada reconveniente, la entidad mercantil Iberebro, S.A.».

SEGUNDO. *Tramitación en segunda instancia*

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

2.La resolución de este recurso correspondió a la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marcas de la Unión Europea, mediante sentencia de 25 de febrero de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:

«FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de IBEREBRO, SA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, de fecha 10 de mayo de 2019, en los autos de juicio ordinario n.º 333 / 2018 debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo las costas a la parte apelante.

»Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado».

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

1.El procurador Juan Carlos Olcina Fernández, en representación de la entidad Iberebro S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

Síguenos en...



«1º) Al amparo del artículo 469.1.4º LEC, por vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, al haberse producido una valoración irracional de las pruebas sobre la distintividad sobrevenida del término VILLAGE.

»2º) Al amparo del artículo 469.1.2º LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en particular de sus requisitos internos, y más concretamente del artículo 216 LEC, al infringirse la regla de aportación de parte que exige a los Tribunales a enjuiciar dentro de los límites objetivos y subjetivos marcados por las pretensiones de las partes. La sentencia recurrida infringe la referida regla al declarar la adquisición de un secondary meaning del término VILLAGE a pesar de que las actoras nunca han sustanciado dicha cuestión.

»3º) Al amparo del artículo 469.1.2º LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en particular de sus requisitos internos, y más concretamente del artículo 218 LEC, al infringirse la regla de congruencia. La sentencia recurrida infringe la referida regla al declarar la adquisición de un secondary meaning del término VILLAGE a pesar de que las actoras nunca han sustanciado dicha cuestión.

»4º) Al amparo del artículo 469.1.4º LEC, por vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, al haberse producido una valoración irracional de las pruebas sobre el juicio de confusión entre, de una parte, las marcas LA ROCA VILLAGE y LAS ROZAS VILLAGE, y de otra el signo TORRE VILLAGE».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«1º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 34.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), así como del equivalente artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), por oposición a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 13 de septiembre de 2007, recaída en el asunto C- 234/06 Il Ponte Finanziaria SpA, que exige la existencia de más de dos marcas para estimar que concurre una familia de marcas en el marco de un análisis de confusión marcaria. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina al apreciar que existe una «familia» o «serie» de marcas cuyo elemento denominador es la partícula «VILLAGE» a pesar de que sólo identifica la existencia de dos (2) marcas que incorporen dicho elemento o partícula «VILLAGE».

»1º bis) Subsidiario al primer motivo.- Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 7.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como del equivalente artículo 8.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 13 de septiembre de 2007, recaída en el asunto C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA, que exige la existencia de más de dos marcas para estimar que concurre una familia de marcas en el marco de un análisis de confusión marcaria. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina al apreciar que existe una «familia» o «serie» de marcas cuyo elemento denominador es la partícula «VILLAGE» a pesar de que sólo identifica la existencia de dos (2) marcas que incorporen dicho elemento o partícula «VILLAGE».

»2º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 34.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como del análogo artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contenida en sus sentencias de 12 de julio de 2011, (C-324\09), L'Oréal c. eBay, ECLI:EU:C:2011:474, ap. 80., y de 12 de noviembre de 2002, (C-206\01), Arsenal c. Matthew Reed, ECLI: EU:C:2002:651 ap. 51 que en el marco de un análisis de confusión marcaria excluye atribuir a la marca un contenido que atente a la función esencial de ésta, consistente en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, para permitirle distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de

los que tienen otra procedencia. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina jurisprudencial en la medida en que considera que la mera presencia del vocablo VILLAGE como único denominador común es apto para identificar una familia de marcas de las actoras desde la perspectiva del mercado español y europeo.

»3º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 34.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como del análogo artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las Sentencias núm. 6768/2008, de 19 de diciembre de 2008 (ECLI: ES:TS:2008:6768), y de 15 de noviembre de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:3278) por las que se declara que, en el marco de un análisis de confusión marcaría, la distintividad de un signo compuesto, ni siquiera en caso de que sea notorio, dota per se de distintividad a sus elementos integrantes considerados separadamente. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina jurisprudencial en la medida en que tiene por acreditada la distintividad del término VILLAGE, a pesar de haber declarado que se trata de un término genérico y descriptivo para servicios de la clase 35 por la cantidad de marcas y centros que lo usan- por el sólo hecho de considerar que se ha producido un intensivo uso de las marcas compuestas LA ROCA VILLAGE y LAS ROZAS VILLAGE.

»4º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, por oposición a la jurisprudencia contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018, asuntos acumulados C-84/17, C-85/17 y C-95/17, Nestlé-Mondelez (ECLI: EU:C:2018:596), por la que se establece que, en el marco de un análisis sobre confusión marcaría, la distintividad adquirida de las marcas que carecen de carácter distintivo ab initio ha de acreditarse respecto de la totalidad de los territorios de la Unión en los que dicha marca no tenía ab initio carácter distintivo. Pues bien, la sentencia recurrida infringe la referida doctrina en la medida en que, en el juicio de confusión, atribuye al elemento VILLAGE carácter distintivo sobrevenido con efectos para todo el territorio de la Unión, a pesar de que la única prueba de uso (y, eventualmente, de distintividad adquirida) venía referida exclusivamente a partes del territorio del Estado español.

»4º bis) Subsidiario al cuarto motivo.- Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 7.3, en relación con los artículos 7.1.b) y 7.2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, por oposición a la jurisprudencia contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018, asuntos acumulados C-84/17, C-85/17 y C-95/17, Nestlé-Mondelez (ECLI: EU:C:2018:596), por la que se establece que, en el marco de un análisis sobre confusión marcaría, la distintividad adquirida de las marcas que carecen de carácter distintivo ab initio ha de acreditarse respecto de la totalidad de los territorios de la Unión en los que dicha marca no tenía ab initio carácter distintivo. Pues bien, la sentencia recurrida infringe la referida doctrina en la medida en que, en el juicio de confusión, atribuye al elemento VILLAGE carácter distintivo sobrevenido con efectos para todo el territorio de la Unión, a pesar de que la única prueba de uso (y, eventualmente, de distintividad adquirida) venía referida exclusivamente a partes del territorio del Estado español.

»4º ter) Subsidiario al motivo cuarto bis) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 1.2 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, por oposición a la jurisprudencia contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018, asuntos acumulados C-84/17, C-85/17 y C-95/17, Nestlé-Mondelez (ECLI: EU:C:2018:596), por la que se establece que la distintividad adquirida de las marcas que carecen de carácter distintivo ab initio ha de acreditarse respecto de la totalidad de los territorios de la Unión en los que dicha marca no tenía ab initio carácter distintivo. Pues bien, la sentencia recurrida infringe la referida doctrina en la medida en que, en el juicio de confusión, atribuye al elemento VILLAGE carácter distintivo sobrevenido con efectos

para todo el territorio de la Unión, a pesar de que la única prueba de uso (y, eventualmente, de distintividad adquirida) venía referida exclusivamente a partes del territorio del Estado español.

»5º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 34.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como del análogo artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, por oposición a la jurisprudencia contenida en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 1903/2016, de 9 de mayo, y en la Sentencia núm. 2923/2019, de 30 de septiembre, que desarrolla las pautas del análisis de confusión marcaria, y en particular sobre la preponderancia del elemento dominante frente a posibles convergencias de los signos enfrentados en elementos genéricos y/o descriptivos. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina en la medida que declara la existencia de confusión a pesar de que los elementos dominantes de las marcas difieren, y de que los únicos aspectos comunes son elementos descriptivos, genéricos o de muy escasa distintividad».

2.Por diligencia de ordenación de 10 de septiembre de 2020, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª) tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados, 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 Iberebro S.A., representada por la procuradora Blanca Andrés Alamán; y como parte recurrida las entidades Value Retail Barcelona S.L. y Value Retail Madrid S.L., representadas por el procurador Ángel Quemada Cuatrecasas.

4. Esta sala dictó auto de fecha 18 de octubre de 2023, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuesto por la representación procesal de Iberebro S.A, contra la Sentencia nº.212/2020, de 25 de febrero, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante (Secc. 8ª) - Tribunal de Marcas de la Unión Europea- en el rollo de apelación nº. 1065 (U-27)19, dimanante de los autos de procedimiento ordinario nº. 333/18, seguidos ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº. 1».

5.Dado traslado, la representación procesal de las entidades Value Retail Barcelona S.L. y Value Retail Madrid S.L. presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

6.Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 30 de enero de 2025, 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.

a) Value Retail Barcelona, S.L. (en adelante, VR Barcelona) y Value Retail Madrid, S.L. (en adelante, VR Madrid), forman parte del grupo de sociedades Value Retail, que explota centros comerciales de tiendas outlet de marcas de moda en diferentes ciudades del mundo, entre ellas La Roca Village (en el área de Barcelona) y Las Rozas Village (en el área de Madrid).

VR Barcelona y VR Madrid son titulares de las siguientes marcas:

i) Marca de la Unión Europea nº 3.509.031 «LA ROCA VILLAGE» (mixta), registrada para las clases 35, 36, 41 y 42, que tiene la siguiente representación



gráfica:

Síguenos en...



ii) Marca de la Unión Europea nº 8.119.232 «LA ROCA VILLAGE» (mixta), registrada para las clases 35, 36, 41, 42, 43, 44 y 45, que tiene la siguiente representación



iii) Marca de la Unión Europea nº 10.363.653 «LA ROCA VILLAGE» (mixta), registrada para las clases 35, 36, 41 y 42, que tiene la siguiente representación



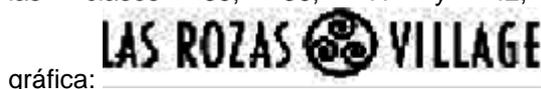
iv) Marca española nº 2.518.253(6) «LA ROCA VILLAGE» (denominativa), registrada para las clases 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 y 45.

v) Marca española nº 2.344.822(9) «LA ROCA VILLAGE» (denominativa), solicitada para la clase 36.

vi) Marca de la Unión Europea nº 3.496.494 «LAS ROZAS VILLAGE» (mixta), registrada para las clases 35, 36, 41 y 42, que tiene la siguiente representación



vii) Marca de la Unión Europea nº 10.363.711 «LAS ROZAS VILLAGE» (mixta), registrada para las clases 35, 36, 41 y 42, que tiene la siguiente representación



viii) Marca española nº 2.518.252(8) «LAS ROZAS VILLAGE» (denominativa), registrada para las clases 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 y 45.

ix) Marca española nº 2.344.823(7) «LAS ROZAS VILLAGE» (denominativa), registrada para la clase 36.

b) Iberebro es una sociedad del grupo Pikolín que ha promovido un centro comercial outlet en Zaragoza, bajo la denominación La Torre Village, que comenzó a construirse en el año 2017.

Iberebro era titular de la página web torrevillage.com, que contenía información sobre el centro comercial outlet La Torre Village. El nombre de dominio «torrevillage.com» consta registrado por la entidad mercantil Impacta Publicidad y Comunicación, S.L.

Iberebro registró en el año 2015 la marca española nº 3.545.901 «T TORRE VILLAGE» (mixta),



para servicios de la clase 35, que tiene la siguiente representación gráfica:

2. En la demanda que inició este procedimiento, VR Barcelona y VR Madrid acumulan una serie de acciones frente Iberebro. En primer lugar, ejercitan una serie de acciones de infracción de sus marcas (antes reseñadas) por el empleo del signo Torre Village, así como de nulidad de la marca registrada española 3.545.901 «T TORRE VILLAGE» (mixta). Como consecuencia de estos pronunciamientos piden la condena de la demandada a cesar y abstenerse de las conductas infractoras, que suponen el empleo del signo Torre Village, a la remoción de efectos, así como a la publicación de la sentencia.

Síguenos en...



3.La demandada además de oponerse a la demanda, formula una demanda reconvenzional en la que pide la caducidad por falta de uso de las marcas invocadas por las demandantes para justificar la demanda de infracción.

4.La sentencia de primera instancia desestima la reconvencción y estima la demanda.

En primer lugar, en relación con la demanda reconvenzional en la que se pedía la caducidad por falta de uso de cinco marcas de la UE y tres marcas nacionales, titularidad de las demandantes y sobre las que se basaba la acción de infracción contenida en la demanda, el juzgado niega la falta de legitimación de Iberebro para solicitar la declaración de caducidad de marcas para servicios distintos de los integrados en la clase 35, por cuanto ello no le reportaba ninguna ventaja o utilidad.

A continuación, después de analizar la jurisprudencia sobre el deber de uso de la marca y la caducidad por falta de uso, analiza la prueba practicada y concluye que «las marcas de las entidades demandantes invocadas en la demanda, sí que se han usado de forma efectiva, para identificar los servicios para los que está registrada la marca, de una forma permanente y no aislada, permitiendo identificar el origen empresarial de los citados servicios, y de forma adecuada y proporcional a dichos servicios y conforme a los usos del sector de los servicios para los que están registradas las marcas».

Resulta de interés mostrar el análisis de la prueba practicada:

«18. En el caso presente puede afirmarse que, fuera de la actividad de las entidades demandantes dirigida a los consumidores finales (rama de la actividad que parece no discutir en cuanto a su uso, ya que la discusión gira en torno a si el público objetivo es el consumidor final de nacionalidad española, o el consumidor final de nacionalidad de cualquier país de la Unión Europea) existe prueba suficiente del uso en el sentido indicado en el parágrafo anterior de esta sentencia para entender que no procede la estimación de la excepción de falta de uso o la acción declarativa de caducidad por falta de uso, cuando el citado uso se refiere a la marca para identificar los servicios de la clase 35 para las marcas que alquilan los locales del centro comercial outlet:

»a) Que las entidades demandantes están utilizando las marcas invocadas en la demanda de manera efectiva, persistente en el tiempo, para el sector de los servicios para los que están registradas, de manera externa, pública y de cierta intensidad, así como adecuada y proporcional al sector de estos servicios, garantizando la función indicadora del origen empresarial de los servicios identificados con la marca, resulta acreditado de los siguientes medios de prueba aportados por la parte demandante reconvenida:

»a.1.- Los documentos nº 16 (artículo del diario online "CINCO DÍAS" titulado "España se convierte en un destino de compras de lujo"), nº 18 (anexo I del informe "La Roca del Vallés, una realitat turística") y nº 25 (artículo aparecido en el suplemento "ABC EMPRESA" titulado "Las compras de lujo, el petróleo del turismo que viene de fuera" o la noticia "Outlet Lujo piden más agilidad administrativa para atraer turismo de compras" aparecido en el diario "lainformación.com") de la demanda, son suficientemente indicativos de la utilización de las marcas invocadas por la parte demandante para identificar servicios de explotación y dirección de centros comerciales para facilitar a las marcas de calidad y de lujo la distribución de los restos de stock de temporadas pasadas mediante la venta al por menor, servicios de la clase 35 para los que están registradas las marcas, ya que muestra la gran acogida de los centros comerciales que dirigen las entidades demandantes, y, en consecuencia, el atractivo que dichos centros comerciales supone para las marcas de lujo que, mediante la función indicadora del origen empresarial de las marcas de las entidades demandantes, se benefician de la fuerza atractiva de esas marcas, esto es de la identificación de las marcas con una labor de publicidad y distribución más sencilla y concentrada de los restos de stock de otras temporadas pasadas.

»a.2.- Y esta fuerza atractiva se consigue mediante el uso público, externo y de cierta intensidad, que se desprende del número de visitantes a los centros comerciales de las entidades demandantes, tal y como se desprende del contenido de los artículos citados, así

Síguenos en...



como por el volumen de visitas y nivel de facturación acreditado a lo largo de la documentación obrante en la demanda. En concreto, el documento nº 14 (número de visitantes de los centros comerciales gestionados por las entidades demandantes) y nº 18 bis (volumen de ventas de ambos centros comerciales) de la demanda, especifican estos datos reveladores del uso público, externo y de cierta intensidad de las marcas de las entidades demandantes. Además, el uso lo es para los servicios para los que están registradas las marcas de las entidades demandantes, siendo adecuado y proporcional a dichos servicios, como lo he argumentado en el apartado a.1 de este párrafo.

»a.3.- En las páginas web de las entidades demandantes puede observarse que las entidades demandantes ponen a disposición del público información relativa a las boutiques y marcas que se alojan en sus centros comerciales, mediante el correspondiente buscador que permite buscar por marca y por categoría de producto (<https://www.larocavillage.com/es/shopping/marcas> y <https://www.lasrozasvillage.com/es/shopping/marcas>). Ya he señalado que la STJUE de 8 de noviembre de 2007 (T-169/06), Charlott Francia Entre Luxe et Tradition, concluye que la participación en ferias o desfiles de moda, la publicación en ferias o desfiles de moda, la publicación de catálogos o la existencia de un sitio web son capaces de demostrar que una marca se ha utilizado para crear oportunidades de negocio y no simplemente para mantener los derechos conferidos por la marca. En consecuencia, el ofrecimiento en la página web de las entidades demandantes, conteniendo el nombre de dominio los términos denominativos de las marcas de éstas, en relación a un servicio de buscador de las marcas que se alojan en los centros comerciales, mediante la publicidad de una información sistematizada y tratada, es un uso efectivo en el sentido de crear oportunidades de negocio, y en consecuencia, de mantener e incrementar la cuota de mercado, uso no aislado ni esporádico.

»a.4.- La entrega de folletos o materiales promocionales en los que se incluyen mapas y listados de las boutiques que se alojan en los centros comerciales (documentos nº 7 A-C de la contestación a la demanda reconvencional) también constituye un uso público, externo y de cierta intensidad, adecuado a los usos del sector (es habitual la entrega de mapas identificativos de la ubicación de las marcas alojadas en un centro comercial, como medio para facilitar la experiencia de compra, identificar las marcas que despiertan interés a los consumidores finales, y que permiten la identificación y posicionamiento de las marcas, servicio de indudable interés para las marcas) y encaminado al mantenimiento y mejora de la experiencia de compra de los consumidores finales, lo que redundará en el mantenimiento o aumento de afluencia de consumidores finales y de la facturación de las marcas.

»a.5.- Las entidades demandantes prestan servicios de comercio minorista a las marcas alojadas en el centro comercial, como pueden observarse en las páginas web de estas entidades, donde los usuarios pueden adquirir los denominados shopping packaging, acciones promocionales esgrimidas por las entidades demandantes bajo el paraguas de sus marcas registradas, y que permite el mantenimiento o aumento de la afluencia de visitantes y/o de la facturación, por cuanto que se trata de acciones comerciales directamente dirigidas a la formación en el consumidor final de la necesidad de acudir a los centros comerciales identificados con las marcas de las entidades demandantes, lo que permite afirmar que el uso de las marcas en este sentido es pública, externa, de suficiente entidad, identificatoria del origen empresarial de los servicios que identifica, permanente, no aislada, y adecuada y proporcional a los servicios que identifica.

»a.6.- Lo mismo que en el apartado anterior podemos decir de los servicios de publicidad que prestan las entidades demandantes a través de sus páginas web, ya que realizan anuncios de ofertas y novedades de las boutiques y envían comunicaciones a los usuarios que se registran en sus páginas web. Este uso promocional y publicitario de las marcas alojadas en el centro comercial es un uso marcadamente relevante por lo ya señalado.

»a.7.- También constituye un uso marcadamente relevante la identificación de los servicios de asistencia en la administración y gestión de negocios a las marcas que se alojan en los centros comerciales gestionados por las entidades demandantes, mediante la recogida de dicha

Síguenos en...



información en las páginas web de las entidades demandantes, ya que permite identificar la marca con los servicios que identifican, y se hace, no de una manera aislada o interna, sino a la vista de todos mediante su publicitación en las páginas web de las entidades demandantes. Además, mediante el citado uso de la marca, se permite identificar el origen empresarial de las marcas de las entidades demandantes, por cuanto que dicho uso facilita una mejor gestión de los espacios cedidos a las marcas, lo que redundará seguramente en una mayor afluencia de visitantes y de facturación.

»a.8.- Los documentos nº 25 (que recoge, entre otras, la noticia "La feria de empleo de Las Rozas Village ofrece 150 puestos de trabajo en el mundo de la moda", aparecida en el diario "información.es" de 1 de mayo de 2013, o la noticia "Las Rozas Village organiza una feria de empleo para cubrir 44 puestos el próximo 3 de junio", aparecida el día 29 de mayo de 2015 en el diario "Economista.es") y nº 30 (en concreto, la noticia " España se convierte en un destino de compras de lujo", aparecida en el diario "CINCO DÍAS" el día 2 de mayo de 2013), muestran la utilización de las marcas de las entidades demandantes para patrocinar ferias de empleo, en las que participan las citadas entidades demandantes, y al hacerlo respecto de ferias promocionales de empleo de más de un año, puede afirmarse que se trata de un uso permanente, para los servicios para los que está registrada la marca, esto es, de un uso marcadamente relevante.

»a.9.- La facilitación en las páginas web de las entidades demandantes de información sobre lugares de interés turístico en las regiones donde se sitúan los centros comerciales de referencia, así como el hecho de contar con oficinas propias de información turística en los centros comerciales gestionados por las entidades demandantes, y la existencia de acuerdos de colaboración con Ayuntamientos, aerolíneas y principales operadores de turismo (documentos nº 8 A-E de la contestación a la demanda reconvenional), es una buena muestra del uso de las marcas para identificar servicios complementarios de las marcas alojadas en los centros comerciales que, si bien por sí sola no puede fundar un uso marcadamente relevante, constituye un argumento adicional y obiter dicta para el fundamento anterior.

»b) En consecuencia, la extensa prueba anterior demuestra que las marcas de las entidades demandantes invocadas en la demanda, sí que se han usado de forma efectiva, para identificar los servicios para los que está registrada la marca, de una forma permanente y no aislada, permitiendo identificar el origen empresarial de los citados servicios, y de forma adecuada y proporcional a dichos servicios y conforme a los usos del sector de los servicios para los que están registradas las marcas, lo que me lleva a desestimar íntegramente la demanda reconvenional, así como la excepción de falta de uso de las marcas invocadas en la demanda».

Luego entra a analizar la acción de infracción y, al confrontar los signos registrados de las demandantes con el signo empleado por la demandada y con el registrado, concluye que existe riesgo de confusión, por lo que «sin necesidad de analizar si el carácter notorio o renombrado de las marcas de las (...) demandantes», estima la acción declarativa de infracción marcaría. A renglón seguido estima las acciones de cesación, abstención y de remoción, así como la de publicación de la sentencia. También declara la nulidad de la marca de la demandada.

5.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Iberebro y la Audiencia desestima el recurso.

En primer lugar, respecto de la caducidad por falta de uso, la Audiencia ratifica la apreciación de falta de legitimación de Iberebro para solicitar la declaración de caducidad de marcas para servicios distintos de los integrados en la clase 35, por cuanto ello no le reporta ninguna ventaja o utilidad. Y a continuación añade:

«Corolario de lo expuesto en el fundamento anterior, y dado que el esfuerzo alegatorio del recurso se centra en la falta de uso de las marcas UE y nacionales de las actoras para servicios distintos de los integrados en la clase 35 (existe, pues, un aquietamiento a la desestimación de la reconvenición en lo que a éstos se refiere), el motivo impugnatorio

mediante el que se pretende que se revoque el pronunciamiento de instancia y se declare la caducidad parcial de dichas marcas para las clases referidas, está abocado al fracaso».

En relación con la acción de infracción, la Audiencia revisa el juicio de confusión y advierte que las marcas de la demandante pertenecen a una familia de marcas, en las que el elemento nuclear o identificador gira en torno a la denominación Village, que se repite en todas ellas. También constata que existe una identidad absoluta en cuanto a los servicios a los que se destinan estos signos y los que emplea la demandada. Por lo que razona que, a la vista de la similitud entre los signos enfrentados, para servicios idénticos y dirigidos a un consumidor medio, existe «riesgo de confusión, por cuanto el público pertinente puede creer erróneamente que los servicios de la demandada tienen el mismo origen empresarial que los designados con las marcas de la actora, o existe algún tipo de asociación o vinculación entre las empresas titulares».

Esta conclusión queda después ratificada por la siguiente argumentación:

«64. En el caso que nos ocupa, la partícula "Village" está presente en los signos confrontados, y además lo hace en el mismo orden, como palabra final del elemento denominativo dominante (La Roca Village/Las Rozas Village vs Torre Village. Nótese que la palabra Torre aparece en la marca resaltada en negrita, diferenciada por tanto de la palabra Village).

»65. Se ha insistido por la apelante en que el término "Village" carece de fuerza distintiva, y no se ha acreditado su secondary meaning (distintividad sobrevenida), utilizando para ello argumentos de muy variada naturaleza.

»66. Sin embargo, todos encuentran adecuada contestación en la circunstancia, que consideramos acreditada a la vista de la prueba practicada en el procedimiento, de que la palabra "Village" ha adquirido, por su uso, un importante carácter distintivo, identificador de los servicios prestados por las demandantes.

»67. Ciertamente es que el término "Village" puede ser catalogado, en principio, de débil y poco distintivo de los servicios prestados por las actoras, pues no son pocos los usos que se le dan: hay en España (también en Europa) varios centros comerciales que incluyen la partícula "Village" y numerosas marcas que también la emplean para servicios de la clase 35. Con estos antecedentes, debidamente probados en el procedimiento, y atendiendo al público pertinente, no cabe negar carácter genérico o descriptivo al término "Village". La adición de una localización geográfica poco añadiría, más allá de indicar el lugar en que se ubica el centro comercial.

»68. Sin embargo, la prueba articulada por la parte demandante (en orden a la notoriedad, pero cuyas conclusiones pueden perfectamente ser utilizadas en orden a la valoración de la distintividad), pone de manifiesto que el consumidor medio relaciona ya el término "Village", incluido en las marcas que nos ocupan (elemento geográfico más Village), con un determinado origen empresarial. Muestra de ello es el millonario número de visitantes de ambos centros comerciales (incluso el situado en la provincia de Barcelona superó en número de visitas a la Sagrada Familia en algún año), su posicionamiento en internet y redes sociales, la abundante publicidad de las marcas en todo tipo de publicaciones nacionales e internacionales (incluida TV, con noticias y reportajes, y cuñas de radio), su posicionamiento dentro del ranking de centros comerciales en Europa, los premios o reconocimientos que han recibido las titulares de dichas marcas por la gestión de los centros o, incluso, y por último, alguna resolución judicial (como la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 12 de enero de 2016, en que se dice que "30. La marca La Roca Village es el nombre de un importante centro comercial, que como reconocen pacíficamente las partes, constituye actualmente un importante destino turístico dentro de la provincia de Barcelona" o "... la especial distintividad que ha alcanzado el centro comercial "La Roca Village").

»69. La distintividad sobrevenida de la marca, o secondary meaning, permite otorgar protección a signos genéricos o descriptivos que, aun siendo débiles y careciendo de carácter distintivo

intrínseco, lo adquieren mediante su uso, de modo que el público pertinente atribuye ya un origen empresarial a los productos o servicios, que permite distinguirlo de otros competidores.

»70. Se trata, en definitiva, de una cuestión probatoria y valorativa, y este Tribunal, como decimos, a la vista de la prueba practicada, considera que las marcas de las actoras, más allá del valor que puedan tener sus distintos elementos separadamente considerados, han adquirido una individualidad propia, como un todo, a consecuencia del esfuerzo y de la inversión efectuados por sus titulares. Lo que permite diferenciar su origen empresarial con el de los competidores y las hace dignas de la protección que impetran.

»71. La conclusión a la que llega este Tribunal sería la misma, aunque no se considerara la existencia de la familia o serie de marcas a que nos venimos refiriendo: el riesgo de confusión seguiría presente».

6. Frente a la sentencia de segunda instancia, Iberebro formula un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de cuatro motivos, y un recurso de casación, articulado en ocho motivos, aunque tres de ellos la enumeración sea equívoca porque algunos se formulan de forma subsidiaria.

SEGUNDO. *Motivos primero y cuarto del recurso extraordinario por infracción procesal*

1. Formulación de los motivos primero y cuarto. El *motivo primero* se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, por vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, al haberse producido una valoración irracional de las pruebas sobre la distintividad sobrevenida.

El *motivo cuarto* también se formula amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, por vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, al haberse producido una valoración irracional de las pruebas sobre el juicio de confusión entre, de una parte, las marcas La Roca Village y Las Rozas Village, y de otra el signo Torre Village.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

Conviene advertir que el presente recurso fue interpuesto bajo la regulación originaria de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que regulaba los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, incluida la previsión contenida su disposición final 16ª.

Como hemos declarado reiteradamente, el recurso extraordinario por infracción procesal solo se puede fundar en los motivos tasados que se enumeran en el art. 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre los que no figura el error en la valoración de la prueba, lo que pone de manifiesto que el legislador reservó dicha valoración para la primera y la segunda instancia y se cuidó de no convertir al Tribunal Supremo en una tercera instancia (sentencia 1008/2023, de 21 de junio, con cita de la sentencia 1/2023, de 9 de enero).

Para que un error en la valoración de la prueba tenga relevancia para la estimación de un recurso extraordinario por infracción procesal, con fundamento en el art. 469.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe ser de tal magnitud que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución.

En las sentencias de esta sala 418/2012, de 28 de junio, 262/2013, de 30 de abril, 44/2015, de 17 de febrero, 303/2016, de 9 de mayo, 411/2016, de 17 de junio, y 1033/2023, de 27 de junio (entre otras muchas), tras reiterar la excepcionalidad de un control, por medio del recurso extraordinario por infracción procesal, de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de segunda instancia, recordamos que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia a estos efectos, dado que es necesario que concurren, entre otros requisitos, los siguientes: 1.º) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2.º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

Síguenos en...



En este caso los dos errores que se denuncian afectan a sendas valoraciones jurídicas, sobre la distintividad sobrevenida de un signo y sobre el juicio de confusión, y no a una valoración de la prueba para la determinación de hechos concretos sobre los que debería apoyarse después la valoración jurídica. La impugnación de estas valoraciones jurídicas no tiene cabida por este cauce del recurso extraordinario por infracción procesal, sino, en su caso, por el recurso de casación.

TERCERO. *Motivos segundo y tercero del recurso extraordinario por infracción procesal*

1. Formulación de los motivos. El *motivo segundo* se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en particular de los requisitos internos, y más concretamente del art. 216 LEC, al infringirse la regla de la aportación de parte que exige a los tribunales enjuiciar dentro de los límites objetivos y subjetivos marcados por las pretensiones de las partes. La sentencia recurrida infringe esta regla al declarar la adquisición de un *secondary meaning* del término Village a pesar de que las actoras nunca han sustanciado dicha cuestión.

El *motivo tercero* se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en particular de los requisitos internos, y más concretamente del art. 218 LEC, al infringirse las reglas de la congruencia. La sentencia recurrida infringe esta regla al declarar la adquisición de un *secondary meaning* del término Village a pesar de que las actoras nunca han sustanciado dicha cuestión.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

Propiamente, se entiende por distintividad sobrevenida (*secondary meaning*) el efecto previsto tanto en el Reglamento de la marca de la UE como en nuestra ley de marcas, por el que no operan tres prohibiciones absolutas de registro de marca (causas de nulidad absoluta), «si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma» (art. 7.3 Reglamento UE 2017/1001, sobre marca de la Unión Europea [RMUE], y, en un sentido equivalente para las marcas españolas, en el art. 5.2 LM).

En concreto, las prohibiciones absolutas recogidas en las letras b), c) y d) del art. 7.1 RMUE, que se corresponden con las letras b), c) y d) del art. 51 LM) son las siguientes:

«b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

»c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

»d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio».

En este caso en la medida en que no se había objetado por Iberebro la nulidad de las marcas por concurrir alguna de estas prohibiciones, las referencias contenidas en la sentencia a la distintividad sobrevenida no se hacen con la finalidad de desactivar la concurrencia de una prohibición absoluta. Esa referencia a la distintividad sobrevenida se hace en el marco de la valoración del juicio de confusión y en concreto del alcance o carácter distintivo de un elemento del signo, una parte de la denominación, «Village». En la medida en que la demandada había objetado que no existía confusión por el poco carácter distintivo del signo Village, y al hilo del análisis de esta objeción, no constituye ninguna infracción del principio de aportación de parte ni mucho menos de congruencia, que el tribunal analice el grado de distintividad de los signos registrados como marca por la demandante para realizar el juicio de confusión respecto del signo distintivo empleado por la demandada.

CUARTO. *Motivos primero y primero bis del recurso de casación*

1. Formulación de los motivos. El *motivo primero* se funda en la infracción del art. 34.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, así como del equivalente artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2007 (C-234/06 II Ponte Finanziaria SpA), que exige la existencia de más de dos marcas para estimar que concurre una familia de marcas en el marco de un análisis de confusión marcaria. La sentencia infringe esta doctrina al apreciar que existe una serie de marcas cuyo elemento denominador es la partícula «Village» a pesar de que sólo identifica la existencia de dos marcas que incorporen dicho elemento.

Y, con carácter subsidiario al anterior, se formula un motivo identificado como *primero bis*, que se funda en la infracción del art. 7.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, así como del equivalente artículo 8.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2007 (C-234/06 II Ponte Finanziaria SpA), que exige la existencia de más de dos marcas para estimar que concurre una familia de marcas en el marco de un análisis de confusión marcaria. La sentencia infringe esta doctrina al apreciar que existe una serie de marcas cuyo elemento denominador es la partícula «Village» a pesar de que sólo identifica la existencia de dos marcas que incorporen dicho elemento.

2. Resolución del tribunal. En los motivos primero y primero bis, la recurrente cuestiona que las marcas invocadas por la demandante para ejercitar la acción de infracción formen parte de una familia de marcas. Aunque sean nueve marcas, considera que propiamente sólo son dos marcas: La Roca Village y Las Rozas Village.

El recurrente invoca la Sentencia del TJUE de 13 de septiembre de 2007 (C-234/06 II Ponte Finanziaria SpA), que resolvió un recurso de casación frente a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (actual, Tribunal General), sobre la oposición a la inscripción de una marca comunitaria por confusión con otras marcas anteriores, que se aducía formaban parte de una familia de marcas. El Tribunal de Primera Instancia había declarado que no debía tener en cuenta esta consideración de familia o serie de marcas porque tan sólo dos de ellas constaba que hubieran sido usadas. Al respecto el TJUE realiza las siguientes consideraciones:

«63. En efecto, constituye un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (...). En presencia de una «familia» o «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas.

«64. Tal como señaló la Abogado General en el punto 101 de sus conclusiones, a falta de uso de un número suficiente de marcas que pueda constituir una familia o una serie, no puede esperarse que un consumidor detecte un elemento común en dicha familia o serie de marcas y asocie con esta familia o serie otra marca que contenga el mismo elemento común. Por consiguiente, para que exista el riesgo de que el público se equivoque respecto de la pertenencia a una «familia» o «serie» de la marca cuyo registro se solicita, las marcas anteriores que forman parte de esta «familia» o «serie» deben estar presentes en el mercado.

«65. Así, al contrario de lo que alega la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no exigió la prueba del uso como tal de las marcas anteriores, sino sólo el uso de un número suficiente de ellas que pueda constituir una serie de marcas y, por lo tanto, demostrar la existencia de ésta a efectos de la apreciación del riesgo de confusión.

«66. Resulta de lo anterior que, al constatar que faltaba tal uso, el Tribunal de Primera Instancia pudo concluir, de forma ajustada en Derecho, que la Sala de Recurso tenía razón cuando

Síguenos en...



desestimó las alegaciones por las que la recurrente invocaba el beneficio de la protección que podía corresponder a las «marcas de serie».

3. En nuestro caso, la Audiencia aprecia que las nueve marcas invocadas en la demanda de infracción forman parte de una familia de marcas, pues todas ellas contienen un elemento denominativo común y preponderante, que es Village, diferenciándose en que, además de otras cuestiones menores, unas añaden en la denominación una referencia geográfica «La Roca» (La Roca del Valles) y otras «Las Rozas», en donde se hallan ubicados los dos grandes centros comerciales para cuya identificación se usan unos y otros signos. Tiene razón el recurrente que en realidad los nueve signos se podrían agrupar en dos grupos: en uno se contiene la denominación Las Rozas Village; y en otro la denominación La Roca Village. Pero no son propiamente dos marcas, sino nueve marcas cuyo uso ha quedado acreditado en los autos.

Por otra parte, no puede perderse de vista que esta referencia a la familia de marcas lo es para realizar un concreto juicio de confusión en el que tiene gran relevancia la intensidad del uso de esas marcas para identificar la actividad de un tipo de centro comercial de outlet, uno en Las Rozas y otro en La Roca del Vallés. Los tribunales de instancia han dejado constancia de que a lo largo del año son varios millones las personas que van a comprar a uno y otro centro, lo que ha hecho que sean muy conocidos, lo suficiente como para que la aparición de otro centro comercial outlet de las mismas características en otra ciudad identificado con el signo La Torre Village pueda inducir a pensar al consumidor que se trata de un centro comercial ligado a los otros dos (Las Rozas Village y La Roca Village). Esto es, que se cumpla lo que explicaba el TJUE en la sentencia citada:

«En presencia de una «familia» o «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas».

De tal forma que en este caso, por la intensidad del uso realizado de los nueve signos de los demandantes, aunque identifiquen dos centros comerciales, se considera suficiente para apreciar a los efectos del juicio de confusión que se trata de una familia de marcas, y que el signo de la demandada, en atención a los servicios a los que se aplica, que coincide exactamente con los mismos de las marcas de las demandantes, genera un riesgo de confusión en cuanto que induce a pensar que este otro establecimiento identificado como La Torre Village está vinculado con los centros Las Rozas Village y La Roca Village.

QUINTO. *Motivos cuarto, cuarto bis y cuarto ter del recurso de casación*

1. Formulación de los motivos. El *motivo cuarto* se funda en «la infracción del art. 9.2.b) Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, por oposición a la jurisprudencia contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018, asuntos acumulados C-84/2017, C-85/2017 y C-95/2017, caso Nestle-Mondelez (...), por la que se establece que, en el marco del análisis sobre la confusión marcaria, la distintividad adquirida de las marcas que carecen de carácter distintivo ab initio ha de acreditarse respecto de la totalidad de los territorios de la Unión en los que dicha marca no tenía ab initio carácter distintivo. Pues bien, la sentencia recurrida infringe la referida doctrina en la medida en que, en el juicio de confusión atribuye al elemento Village carácter distintivo sobrevenido con efectos para todo el territorio de la Unión, a pesar de que la única prueba de uso (y, eventualmente, de distintividad sobrevenida) venía referida exclusivamente a partes del territorio español».

Con carácter subsidiario se formula el *motivo cuarto bis*, aunque referido a preceptos distintos. El motivo se funda en «la infracción del art. 7.1.b) y 7.2 del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, por oposición a la jurisprudencia contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018, asuntos acumulados C-84/2017, C-85/2017 y C-95/2017, caso Nestle-Mondelez (...), por la que

Síguenos en...



se establece que, en el marco del análisis sobre la confusión marcaría, la distintividad adquirida de las marcas que carecen de carácter distintivo ab initio ha de acreditarse respecto de la totalidad de los territorios de la Unión en los que dicha marca no tenía ab initio carácter distintivo. Pues bien, la sentencia recurrida infringe la referida doctrina en la medida en que, en el juicio de confusión atribuye al elemento Village carácter distintivo sobrevenido con efectos para todo el territorio de la Unión, a pesar de que la única prueba de uso (y, eventualmente, de distintividad sobrevenida) venía referida exclusivamente a partes del territorio español».

Y el motivo *cuarto ter*, que se formula con carácter subsidiario a los dos anteriores, se formula con un contenido similar, referido a otro precepto distinto. El motivo se funda en «la infracción del art. 1.2 del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, por oposición a la jurisprudencia contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018, asuntos acumulados C-84/2017, C-85/2017 y C-95/2017, caso Nestle-Mondelez (...), por la que se establece que, en el marco del análisis sobre la confusión marcaría, la distintividad adquirida de las marcas que carecen de carácter distintivo ab initio ha de acreditarse respecto de la totalidad de los territorios de la Unión en los que dicha marca no tenía ab initio carácter distintivo. Pues bien, la sentencia recurrida infringe la referida doctrina en la medida en que, en el juicio de confusión atribuye al elemento Village carácter distintivo sobrevenido con efectos para todo el territorio de la Unión, a pesar de que la única prueba de uso (y, eventualmente, de distintividad sobrevenida) venía referida exclusivamente a partes del territorio español».

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar estos tres motivos por las razones que exponemos a continuación.

Los tres motivos denuncian la infracción de una doctrina del Tribunal de Justicia en relación con la distintividad sobrevenida (*secondary meaning*), contenida en la sentencia de 25 de julio de 2018, asuntos acumulados C-84/2017, C-85/2017 y C-95/2017, caso Nestle-Mondelez. El motivo se apoya en una doctrina contenida en esa sentencia en sus apartados 75 y 76:

«75. En cambio, por lo que se refiere a la adquisición de carácter distintivo por una marca como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha indicado que un signo solo puede ser registrado como marca de la Unión, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, si se aporta la prueba de que, por el uso que se ha hecho de él, ha adquirido carácter distintivo en la parte de la Unión en la que no tenía ab initio tal carácter en el sentido del apartado 1, letra b), del mismo artículo (sentencia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C 25/05 P, EU:C:2006:422, apartado 83). El Tribunal de Justicia ha precisado igualmente que la parte de la Unión a que se refiere el apartado 2 de dicho artículo puede estar constituida eventualmente por un solo Estado miembro.

»76. Cabe colegir de lo anterior que, en lo que respecta a una marca que carece de carácter distintivo ab initio en el conjunto de los Estados miembros, tal marca solo puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que ha adquirido carácter distintivo por el uso en todo el territorio de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de mayo de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI, C 98/11 P, EU:C:2012:307, apartados 61 y 63)».

Pero esta doctrina se refiere a una cuestión distinta a la que ha sido objeto de juicio en este caso. No se discute la validez de un signo que *ab initio* carecía de carácter distintivo, pero por el uso ha adquirido distintividad sobrevenida. Estamos ante un juicio de confusión en relación con las nueve marcas del demandante (unas de la UE y otras nacionales), cuya validez no se discute, y los signos empleados por la demandada. En concreto, al realizar la comparación entre los signos, la Audiencia ha resaltado el carácter más preponderante del término «Village», que por aparecer en los signos empleados por la demanda, y estar aplicados a los mismos servicios, generaría riesgo de confusión. Es cierto que este carácter distintivo se ha acrecentado por el uso de las marcas en España, pero eso no es óbice para, al realizar el juicio de confusión, reconocerle una notoriedad a las marcas que contribuya a apreciar el riesgo de confusión. Al respecto, es muy significativo que el TJUE haya reconocido que una marca puede tener carácter distintivo particular por la notoriedad que haya alcanzado entre el público en un

Síguenos en...



determinado Estado miembro de la UE, derivada fundamentalmente de su uso prolongado como parte de otra marca y de la notoriedad de esta en el territorio de dicho Estado miembro. Así lo hizo en la sentencia de 17 de julio de 2008 (C-488/06, «Aire Limpio»):

«65. Ahora bien, una marca anterior puede tener un carácter distintivo particular no sólo intrínsecamente, sino también gracias a la notoriedad de que goza entre el público (véase la sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 24).

»66. En los apartados 78 a 88 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la marca no 91.991 ha adquirido un carácter distintivo particular en Italia gracias a la notoriedad de la que goza en ese Estado miembro, derivada fundamentalmente de su uso prolongado como parte de la marca ARBRE MAGIQUE y de la notoriedad de ésta en el territorio de dicho Estado miembro.

»67. En estas circunstancias, aun suponiendo que L & D pudiera invocar la alegación según la cual la marca no 91.991 únicamente tiene un carácter distintivo intrínseco muy escaso por estar compuesta por la forma del producto que se comercializa con esa marca y por ser esta forma necesaria para obtener el resultado técnico perseguido, debe señalarse que esa alegación, aunque estuviera fundada, no podría invalidar la afirmación del Tribunal de Primera Instancia de que dicha marca ha adquirido un carácter distintivo particular en Italia debido a su notoriedad en ese Estado miembro».

En nuestro caso, la sentencia recurrida, después de decir que el término «Village», intrínsecamente, tendría escaso carácter distintivo para identificar un centro comercial, la inclusión de este término dentro de otras marcas que incluyen una localización geográfica (La Roca Village y Las Rozas Village) en España y el uso intenso de estos signos ha dotado en este territorio de la UE de notoriedad al signo «Village» unido a una ubicación geográfica y para distinguir grandes centros comerciales de outlet. De tal forma que el empleo de este signo «Village» junto a otro elemento de referencia geográfica para identificar los mismos servicios (un centro comercial de outlet) genera riesgo de confusión con aquellas marcas que incluyen la denominación La Roca Village y Las Rozas Village.

La sentencia recurrida, en su apartado 68 (transcrito en el fundamento jurídico primero de esta sentencia), justifica la notoriedad alcanzada por las marcas «La Roca Village» y «Las Rozas Village», y destaca entre otros hechos que los centros comerciales identificados con los signos La Roca Village y Las Rozas Village reciben al año millones de visitantes (en concreto, el primero ha llegado a superar en número de visitantes a la Sagrada Familia); así como su fuerte posicionamiento en internet y las redes sociales, y la publicidad (...).

SEXTO. *Motivos segundo, tercero y quinto de casación*

1. Formulación de los motivos. El *motivo segundo* denuncia la infracción del art. 34.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, así como del equivalente artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contenida en sus sentencias de 12 de julio de 2011 (C-324/09, L'Oreal) y 12 de noviembre de 2002 (C-206/01, Arsenal), que en el marco de un análisis de confusión marcaría excluye atribuir a la marca un contenido que atente a la función esencial de esta, consistente en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, para permitirle distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina jurisprudencial en la medida en que considera que la mera presencia del vocablo Village como único denominador común es apto para identificar una familia de marcas de las actoras desde la perspectiva del mercado español.

El *motivo tercero* denuncia la infracción del artículo 34.2.b) LM y del art. 9.2.b) del Reglamento de la marca de una UE, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en la Sentencias de 19 de diciembre de 2008 y 15 de noviembre de 2017, por las que se declara que, en el marco de un análisis de la confusión marcaría, la distintividad de un signo

Síguenos en...



compuesto, ni siquiera en caso de que sea notorio, dota *per se* distintividad a sus elementos integrantes considerados separadamente. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina jurisprudencial en la medida en que tiene por acreditada la distintividad del término Village, a pesar de haber declarado que se trata de un término genérico y descriptivo para servicios de la clase 35 por la cantidad de marcas y centros que lo usan, por el solo hecho de considerar que se ha producido un intensivo uso de las marcas compuestas La Roca Village y Las Rozas Village.

El *motivo quintodenuncia* la infracción del artículo 34.2.b) LM y del art. 9.2.b) del Reglamento de la marca de una UE, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en la sentencia 1903/2016, de 9 de mayo, y en la sentencia 2923/2019, de 30 de septiembre, que desarrolla las pautas del análisis de confusión marcario y en particular sobre la preponderancia del elemento dominante sobre posibles convergencias de los signos enfrentados en elementos genéricos y/o descriptivos. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina jurisprudencial en la medida en que declara la existencia de confusiónismo a pesar de que los elementos dominantes de las marcas difieren, y de que los únicos aspectos comunes son elementos descriptivos, genéricos o de muy escasa distintividad.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los motivos por las razones que exponemos a continuación.

Estos tres motivos denuncian que la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia sobre el juicio de confusión marcario, tanto en relación con las marcas de la UE de los demandantes, como de las marcas españolas.

En concreto se denuncia, por una parte, la infracción del 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, según el cual:

«2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: [...]

»b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca».

Y también se denuncia la infracción del art. 34.2.b) LM:

«2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: [...]

»b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca».

Esta regulación nacional 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 (actual art. 10.2.b) de la Directiva UE 2015/2436, de 16 de diciembre), 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.

3. Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, y reiterada por otras posteriores, entre ellas las sentencias 497/2017, de 13 de septiembre, y 775/2021, de 10 de noviembre, que «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».

Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:

«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 [...].

»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 [...].

»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto 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, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

»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 (...).

»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 [...].

»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 (...).

4. El *motivo segundo* del recurso denuncia que la sentencia recurrida infringe la referida doctrina jurisprudencial (contenida en las sentencias del TJUE de 12 de julio de 2011 [L'Oreal] y 12 de noviembre de 2002 [Arsenal]), que en el marco de un análisis de confusión marcaría excluye atribuir a la marca un contenido que atente a la función esencial de esta, en la medida en que la Audiencia considera que la mera presencia del vocablo Village como único denominador común es apto para identificar una familia de marcas de las actoras desde la perspectiva del mercado español.

Este motivo es muy forzado y en cierto modo artificial. Al margen del mayor o menor acierto en el empleo de las palabras por parte de la sentencia de la Audiencia, la identificación de ese término con una familia de marcas, lo es para explicar que debido a la notoriedad adquirida por esas marcas que identifican los centros comerciales de outlet La Roca Village y Las Rozas Village, el empleo de un signo La Torre Village para distinguir otro centro comercial outlet en otra localidad (Zaragoza), en atención a la identidad de servicios, genera riesgo de confusión respecto del origen empresarial de estos centros comerciales, en cuanto que la inclusión del término Village junto a otro identificador de una ubicación geográfica, a un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, le genera la idea de que cuando menos La Torre Village está vinculado con los otras dos centros comerciales (La Roca Village y Las Rozas Village).

5. Este juicio se acomoda a la doctrina del TJUE y a la jurisprudencia de esta sala. Conviene advertir que no hay duda acerca de la identidad de los servicios para cuya identificación se aplican las marcas registradas de las demandantes y el signo distintivo de la demandada: una gran área comercial de venta outlet de marcas conocidas.

Al mismo tiempo existe similitud entre los signos confrontados, en atención a la estructura del elemento denominativo: una referencia geográfica (de la ubicación del centro comercial) y el término Village. Esta estructura con el empleo del término Village permite advertir una similitud.

6. Es al analizar el riesgo de confusión en este caso concreto, cuando se advierte que esta similitud, en atención a la notoriedad alcanzada por los signos de las demandantes y la identidad de servicios a los que se aplican los signos de una y otra parte, permite advertir, bajo una apreciación global, un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los centros comerciales a los que se aplican estos signos distintivos.

En este análisis del riesgo de confusión, en atención a las circunstancias concurrentes, se advierte la relevancia no sólo de la reseñada notoriedad alcanzada por estas marcas como consecuencia de su uso y el efecto consiguiente que acrecienta el carácter distintivo del término Village, sino también la circunstancia de que las marcas de las demandantes puedan formar parte de una familia o serie de marcas.

Como ha confirmado el Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de octubre de 2015 (C-270/13), si el riesgo de confusión en relación con una familia de marcas resulta de la posibilidad de que el público pertinente pueda creer que una marca cuyo registro se solicita forma parte de la misma familia que la formada por las marcas anteriores, es necesario entonces, para que exista dicho riesgo de confusión, que la marca de que se trate presente características que puedan sugerir su pertenencia a la familia de marcas de que se trate.

Ordinariamente la serie o familia de marcas suelen responder a una estructura común. En este caso, las denominaciones en qué consisten las marcas de las demandantes tienen la siguiente estructura: primero aparece un elemento que refiere una ubicación o localización geográfica, precedido de un artículo determinado, y a continuación tienen en común el término Village.

El signo empleado por la demandada, La Torre Village, responde a esta estructura, pues el término Village también aparece al final, y viene precedido por La Torre, que aunque no sea propiamente una ubicación geográfica, guarda cierta relación.

7. En relación con los *motivos tercero y quinto*, es cierto que con carácter general el Tribunal de Justicia entiende que cuando los signos enfrentados coinciden en un elemento de carácter escasamente distintivo o descriptivo respecto de los productos o servicios de que se trate, la apreciación global de riesgo de confusión lleva a concluir que no existe (sentencia TJUE de 18 de junio de 2020, C-702/18). Pero ello no excluye que ese elemento escasamente distintivo haya podido adquirir notoriedad por el uso, de forma que la coincidencia favorezca el riesgo de confusión. En este sentido, ya hemos visto que la sentencia de apelación, en línea con la citada sentencia del TJUE de 17 de julio de 2008 (Aire Limpio), lo que destaca es que a pesar del escaso carácter distintivo intrínseco del término «Village», ha alcanzado una gran

distintividad por la notoriedad que goza entre el público por su uso prolongado como parte de las marcas La Roca Village y Las Rozas Village, y la notoriedad de estas marcas en España.

De tal forma que, aunque las marcas de las demandantes en las que se incluye las denominaciones La Roca Village y Las Rozas Village se componen de dos elementos con escaso carácter distintivo, pues las referencias geográficas añadidas en cada caso al término «Village», en principio, intrínsecamente no aportarían gran distintividad a la marca, el uso de esas marcas les ha reportado un fuerte carácter distintivo por la notoriedad de que gozan entre el público. Y esto es lo esencial: la notoriedad de esas marcas, que por su estructura y uso pueda hablarse de una serie o familia de marcas, y que el signo denominativo empleado por la demandada, aplicado a los mismos servicios, reproduzca la misma estructura, con la coincidencia del elemento Village, que ha adquirido gran distintividad aplicado a ese tipo de servicios (grandes centros comerciales de outlet), han contribuido a apreciar el riesgo de confusión para un consumidor medio respecto del origen empresarial de estos centros comerciales, al dar a entender que si no es común, al menos existe una relación empresarial entre ellos.

SÉPTIMO. Costas

Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, procede imponer las costas generadas por cada uno de estos recursos a la parte recurrente, de conformidad con el art. 398.1 LEC. Se acuerda la pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.^a, apartado 9.^a, 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.ºDesestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Iberebro, S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.^a), Tribunal de Marcas de la Unión Europea, de 25 de febrero de 2020 (rollo 1065/2019), que conoció de la apelación frente a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante (Juzgado núm. 1 de la Marca de la Unión Europea) de 10 de mayo de 2019 (juicio ordinario 333/2018).

2.ºDesestimar el recurso de casación interpuesto por Iberebro, S.A. contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.^a), Tribunal de Marcas de la Unión Europea, de 25 de febrero de 2020 (rollo 1065/2019).

3.ºImponer a Iberebro, S.A. las costas generadas por ambos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

4.ºAcordar la pérdida de los depósitos constituidos para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación.

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.