

## BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCJ062733

### TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 497/2017, de 13 de septiembre de 2017

Sala de lo Civil

Rec. n.º 434/2015

### SUMARIO:

**Nulidad de marcas. Riesgo de confusión. Pautas para el juicio sobre riesgo de confusión.** El juicio de riesgo de confusión debe ser individual respecto de cada una de las marcas de la demandada y el juicio de confusión entre la marca denominativa de la demandada y las marcas gráficas de la demandante no puede verse afectado por la similitud de la marca gráfica de la demandada con las marcas gráficas de la demandante. El juicio de confusión corresponde al tribunal de instancia aunque puede ser revisado en casación cuando no respete las directrices fijadas por la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pautas jurisprudenciales para realizar el juicio sobre riesgo de confusión: 1) es el riesgo de que el público pueda creer que los productos identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas; 2) su determinación debe hacerse atendiendo a la impresión de conjunto de los signos en el consumidor medio, normalmente informado, atento y perspicaz, y al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual; 3) debe hacerse globalmente (alcance de la visión en conjunto y elementos que la integran); 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. Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. 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, si bien, no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre los componentes parciales; 5) han de confrontarse los signos tal y como están registrados, al margen de cómo hayan sido usados. En este caso, no hay riesgo de confusión con la marca denominativa de la demandada (no hay similitud fonética ni gráfica y, aunque podría haberla conceptual, sería muy débil).

### PRECEPTOS:

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 6.1 b) y 52.1.

### PONENTE:

*Don Ignacio Sancho Gargallo.*

### SENTENCIA

En Madrid, a 13 de septiembre de 2017

Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza. El recurso fue interpuesto por la entidad El Escocés Volante, SL, representada por la procuradora Pilar Morellón Usón. Es parte recurrida Flora y la entidad Vinos Auténticos SL, representadas por el procurador Juan Pedro Marcos Moreno.

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



## ANTECEDENTES DE HECHO

### Primero. Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Elena Ferrer Barceló, en nombre y representación de Flora , administradora única de la entidad Vinos Auténticos SL, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza, contra la entidad El Escocés Volante SL, para que se dictase sentencia:

«por la que se declare:

»PRIMERO: Que la parte actora tiene un derecho exclusivo y excluyente al uso como marca de la grafía



protegida en sus marcas españolas nº 2.851.003 (gráfica) en clase 35 de Niza y nº 3.015.506 (gráfica) en clase 33 de Niza; así como protegida en su marca comunitaria nº 10.991.107 (gráfica) en clase 33, 35 y 43 de Niza.

»SEGUNDO: Que las marcas españolas de la demandada El Escocés Volante SL nº 3.023.507 (denominativa) "El Puño" en clase 33 de Niza y nº 3.044.540 (gráfica)



en clase 33 de Niza, fueron solicitadas de mala fe.

»TERCERO: Que las marcas españolas de la demandada El Escocés Volante SL nº 3.023.507 (denominativa) "El Puño" en clase 33 de Niza y nº 3.044.540 (gráfica)



en clase 33 de Niza, generan riesgo de confusión y asociación con las registradas por la parte actora.

»Y, como consecuencia de lo anterior, que se condene a la demandada El Escocés Volante SL:

»1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones Primera, Segunda y Tercera; y, en consecuencia, a cesar en el uso de la marca española nº 3.023.507 (denominativa) "El Puño" y marca española nº 3.044.540 (gráfica)



»2) A cancelar las inscripciones de marca española nº 3.023.507 (denominativa) "El Puño" y marca española nº 3.044.540 (gráfica)



ante la OEPM.

»3) A retirar a su costa del tráfico económico cuantos productos, muestras, anuncios identificadores, rótulos, documentación, y cualquier clase de publicidad, incluyendo la realizada en internet, en la que aparezca la denominación "El Puño" y la gráfica



»4) A publicar, a su costa, la parte dispositiva de la correspondiente sentencia condenatoria, en el periódico regional "El Heraldo de Aragón".

»5) A las costas del procedimiento».

**2.** La procuradora María Pilar Morellón Usón, en representación de la entidad El Escocés Volante SL, contestó a la demanda y solicitaba la desestimación total de la demanda, por no concurrir supuestos de nulidad absoluta ni relativa en los registros de las marcas españolas nº 3.023.507 y nº 3.044.540 de El Escocés Volante SL.

**3.** La anterior representación formuló reconvencción y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

«1º Acuerde el sobreseimiento del procedimiento en los términos previstos en el art. 424 de la LEC , atendiendo al defecto en el modo de proponer la demanda, que impide determinar aspectos esenciales, como el sujeto jurídico que formula las pretensiones y las pretensiones de la parte actora, habiendo producido indefensión a la parte demandada en el momento de contestar a la demanda.

»Subsidiariamente, y para el supuesto de que no se decretase el sobreseimiento:



»1º Desestime en su integridad la demanda de juicio ordinario interpuesta contra El Escocés Volante S.L., con imposición de las costas a la parte actora.

»2º Estimando la reconvencción formulada por El Escocés Volante SL mediante el presente escrito, declare la nulidad del registro de las siguientes marcas, por haber sido solicitadas de mala fe:

»- La marca española nº 3.015.506 (gráfica) registrada por Dª Flora , en la clase 33 de Niza.

»- La marca comunitaria nº 10.991.107 (gráfica), registrada por Vinos Auténticos SL clase 33 de Niza.

»Todo ello con los pronunciamientos previstos en la Ley de Marcas y en el Reglamento Comunitario de Marcas».

4. La procuradora Elena Ferrer Barceló, en representación de Flora y la entidad Vinos Auténticos SL, contestó a la demanda reconvenccional y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«mediante la que desestime íntegramente la reconvencción, con expresa imposición de costas a la demandada-reconviniente».

5. El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza dictó sentencia con fecha 30 de junio de 2014 , con la siguiente parte dispositiva:

«FALLO: Desestimar la demanda presentada por Dª Flora , representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Elena Ferrer Barceló y asistida por el Letrado D. Ángel Díez Bajo, contra la mercantil El Escocés Volante SL, representada por la procuradora de los Tribunales Dª. María Pilar Morellón Usón y asistida por el Letrado D. Juan Ignacio Palacios Rubio, absolviendo al demandado de los pedimentos de la misma, con imposición de las costas a la parte demandante respecto a las costas causadas a su instancia.

Desestimar la demanda reconvenccional presentada por la mercantil El Escocés Volante SL representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Pilar Morellón Usón y asistida por el Letrado D. Juan Ignacio Palacios Rubio, contra Dª. Flora , representada por la procuradora de los Tribunales Dª. Elena Ferrer Barceló y asistida por el Letrado D. Ángel Díez Bajo, absolviendo de los pedimentos de la misma, con imposición de las costas generadas por la demandada reconvenccional a El Escocés Volante SL»

#### **Segundo.** *Tramitación en segunda instancia.*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Flora y la entidad Vinos Auténticos SL.

2. La resolución de este recurso correspondió a la sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«FALLO: Que estimando el recurso de apelación formulado por los apelantes DÑA. Flora y VINOS AUTENTICOS S.L. contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2014, dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Zaragoza en Juicio Ordinario N º 127/2013, debemos revocar la resolución recurrida en los siguientes extremos:

Declaramos que:

PRIMERO: Que la parte actora tiene un derecho exclusivo y excluyente al uso como marca de la grafía protegida en sus marcas españolas nº 2.851.003 (gráfica) en clase 35 de Niza y nº 3.015.506 (gráfica) en clase 33 de Niza.

SEGUNDO: Que las marcas españolas de la demandada EL ESCOCÉS VOLANTE nº 3.023.507 (denominativa) "EL PUÑO" en clase 33 de Niza y nº 3.044.540 (gráfica) en clase 33 de Niza, generan riesgo de confusión y asociación con las registradas por la parte actora.

Y como consecuencia de lo anterior, condenamos a la demandada EL ESCOCÉS VOLANTE S.L.:



1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones Primera, Segunda; y, en consecuencia, a cesar en el uso de la marca española nº 3.023.507 (denominativa) "EL PUÑO" y marca española nº 3.044.540 (gráfica).

2) A cancelar las inscripciones de marca española nº 3.023.507 (denominativa) "EL PUÑO" y marca española nº 3.044.540 (gráfica), ante la OEPM.

3) A retirar a su costa del tráfico económico cuantos productos, muestras, anuncios identificadores, rótulos, documentación, y cualquier clase de incluyendo la realizada en Internet, en la que aparezca la denominación "EL PUÑO" y la gráfica.

4) A publicar, a su costa, la parte dispositiva de la correspondiente sentencia condenatoria, en el periódico regional "El Heraldo de Aragón".

5) A las costas de la demanda.

Confirmamos la resolución recurrida en todos sus demás extremos.

No se hace especial declaración sobre las costas del recurso».

### **Tercero.** *Interposición y tramitación del recurso de casación*

1. La procuradora M.<sup>a</sup> Pilar Morellón Usón, en representación de la entidad El Escocés Volante SL, interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5.<sup>a</sup>

El motivo del recurso de casación fue:

«1º) Infracción del art. 6.1, apartado b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación al art. 52.1 de la Ley de Marcas y doctrina jurisprudencial que lo interpreta».

2. Por diligencia de ordenación de 26 de enero de 2015, la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5.<sup>a</sup>, tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad El Escocés Volante, SL, representada por la procuradora Pilar Morellón Usón; y como parte recurrida Flora y la entidad Vinos Auténticos SL, representadas por el procurador Juan Pedro Marcos Moreno.

4. Esta sala dictó auto de fecha 11 de octubre de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de El Escocés Volante, S.L. contra la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2014 dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Quinta), en el rollo de apelación n.º 326/2014, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 127/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Zaragoza».

5. Dado traslado, la representación procesal de Flora y la entidad Vinos Auténticos SL, presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 19 de julio de 2017, 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.

Flora es titular de la marca española gráfica núm. 2.851.003, para servicios de la clase 35.<sup>a</sup> (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina). La marca fue solicitada el 20 de octubre de 2008 y fue concedida el 16 de abril de 2009.



Flora es también titular de la marca española gráfica núm. 3.015.506, para productos de la clase 33.<sup>a</sup> (bebidas alcohólicas excepto cerveza). Esta marca fue solicitada el 31 de enero de 2012 y concedida el 26 de julio de 2012.

El Escocés Volante, S.L. se había opuesto a esta solicitud de marca, y su oposición fue desestimada por la OEPM el 26 de julio de 2012.

Flora es administradora única de Vinos Auténticos, S.L. Esta sociedad es titular de la marca de la UE núm. 10.991.107, para productos y servicios de las clases 33, 35 y 43 de Niza.

El signo gráfico en que consisten estas tres marcas representa una mano que estruja un racimo de uva:



El Sr. Jorge y la Sra. Vanesa son titulares de una marca denominativa, "El Puño", para productos y servicios de las clases 32 y 34 de Niza, concedida por la Oficina de marcas del Reino Unido, el 27 de febrero de 2009.

El Sr. Jorge y la Sra. Vanesa constituyeron la sociedad El Escocés Volante el 19 de enero de 2009.

Entre los años 2009 y 2010, el Sr. Jorge y la Sra. Vanesa idearon un signo gráfico que acompañara a su signo denominativo "El Puño" en el etiquetado de sus botellas de vino, que es el siguiente:



Desde el año 2010, El Escocés Volante, S.L. comercializaba vino con el signo gráfico que aparece en esta etiqueta y con la denominación «El Puño». El 12 de marzo de 2012, la Sra. Flora comunicó a El Escocés Volante, S.L. que era titular de las marcas españolas 3.015.506 y 2.851.506.

A continuación, El Escocés Volante, S.L. solicitó y obtuvo el registro de las marcas españolas núms. 3.023.507 y 3.044.540, para productos de la clase 33.<sup>a</sup>.

La marca 3.023.507 es denominativa, "El Puño". Fue solicitada el 23 de marzo de 2012 y concedida el 20 de junio de 2012.

La marca 3.044.540 es gráfica. Fue solicitada el 13 de septiembre de 2012 y fue concedida el 15 de enero de 2013. El signo gráfico es el siguiente:



**2.** Flora , en la demanda que dio inicio al presente procedimiento, sobre la base de sus tres marcas gráficas, ejercitó una acción de nulidad de las marcas españolas núms. 3.023.507 y 3.044.540, titularidad de El Escocés Volante, S.L. La nulidad se fundó primero en su solicitud de mala fe y, subsidiariamente, en que incurrieran en la prohibición del art. 6.1.b) LM , porque respecto de las marcas de la demandante generaban riesgo de confusión. Además de la nulidad de las marcas, la demanda pedía el cese en el uso de esos signos, la cancelación de los registros de marca, la retirada del tráfico de los productos, muestras, anuncios, rótulos, documentación y cualquier publicidad que contuviera estos signos distintivos, así como la publicación de la parte dispositiva de la sentencia.

El Escocés Volante, S.L., además de oponerse a la demanda, al negar que hubiera habido mala fe en la solicitud de registro y que haya riesgo de confusión, interpuso una reconvencción en la que pedía la nulidad de las dos marcas gráficas de la demandante en que apoyaba su demanda: la marca española núm. 3.015.506 y la marca comunitaria núm. 10.991.107.

**3.** La sentencia de primera instancia desestimó la reconvencción y también la demanda.

La sentencia de primera instancia tan sólo fue recurrida en apelación por la demandante. Por lo que la cuestión suscitada con la reconvencción quedó resuelta en primera instancia.

**4.** La sentencia de apelación confirma la de primera instancia en lo que se refiere a la desestimación de la nulidad de las marcas de la demandada basada en la consideración de que su registro fue solicitado de mala fe.

Sin embargo, la Audiencia estima el recurso respecto de la nulidad basada en la concurrencia de riesgo de confusión. Después de exponer los parámetros que de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido, a la vista de la doctrina del TJUE, sobre el riesgo de confusión, la Audiencia concluye que existe un claro riesgo de confusión.

En atención a lo que constituye el motivo de casación, transcribimos los razonamientos concretos empleados por la sentencia recurrida para concluir la existencia del riesgo de confusión:

»- Desde el registro por la actora de la marca gráfica 3.015.506 para el grupo 33 el ámbito de dicha marca coincide plenamente con el de los productos que comercializa la demandada. Incluso la marca gráfica previa 2.851.003, cuyo ámbito eran los servicios de distribución, aunque limitados a bebidas alcohólicas, concretamente vino, era ya parcialmente coincidente.

»- El hecho de que la actora hasta la fecha solo haya hecho uso de dichos signos en el ámbito de la distribución de bebidas, vinos producidos por terceros y con la marca de estos, no impide que mientras no trascurren los plazos de caducidad de la marca, lo que aún no ha sucedido, pueda hacerlo. De hecho en prueba de interrogatorio de parte, la actora manifestó que dada su relación con un bodeguero, su suegro y su esposo, y tras la distribución de vinos de terceros, parecía un salto razonable y lógico la comercialización de vinos con marca propia, si bien debían estudiarlo, se trataba de "un proceso".



»- La semejanza entre ambos signos con arreglo a una visión de conjunto es alta, el propio demandado reconoció este hecho en su escrito de oposición a la concesión de la marca gráfica 3.015.506. incluso lo hizo en un escrito con transcendencia jurídica y pretendiendo obtener unos determinados efectos, la denegación del registro marcario, lo que nos sitúa en el ámbito de los actos propios -una significación y eficacia jurídica contraria a la acción ejercitada ( ... ), es decir, una eficacia jurídica bastante para producir una situación de derecho contraria a la sostenida por quien lo realiza; y ello implica, como reiteran ininidad de sentencias (...).

»-Se trata en definitiva de signos gráficos con un alto parecido que se aplican a los mismos productos, venta de vino en botellas, y que, por ello, son claramente susceptibles de confusión por más que individualizando sus características presenten algunas diferencias, si bien subsiste la identidad en la imagen de conjunto.

»- No se comparten las conclusiones de la resolución recurrida en orden a la falta de idoneidad del signo para identificar al producto, falta de carácter distintivo, razonamiento al que inevitablemente conduce la exposición de la sentencia de la instancia, en cuanto las características de la foto digitalizada de la actora y del dibujo de la demanda, unido a la fuerza conceptual que de la marca denominativa "el puño" emana, llevan a una sola conclusión, el uso de las marcas, máxime si se realiza conjuntamente -denominación e imagen-, registradas por la demandada supone un claro riesgo de confusión entre los productos de una y otra parte, por lo que esté motivo de recurso ha de ser estimado».

5. La sentencia de apelación es recurrida en casación por la demandada (El Escocés Volante, S.L.), que mediante un único motivo impugna los pronunciamientos que se basan en la apreciación de la nulidad por riesgo de confusión de la marca denominativa núm. 3.023.507.

#### **Segundo. Recurso de casación**

1. Formulación del motivo . El motivo se funda en la infracción del art. 6.1.b) LM , en relación con el art. 52.1 LM , y la doctrina jurisprudencial que los interpreta ( sentencias 93/2014, de 11 de marzo ; 355/2012, de 20 de enero ; 119/2010, de 18 de marzo ; y 384/2008, de 21 de mayo ).

En el desarrollo del motivo se aclara que no se impugna la apreciación de la existencia de riesgo de confusión respecto de la marca gráfica de la demandada núm. 3.044.540. Lo que impugna es la apreciación del riesgo de confusión en relación con la marca denominativa núm. 3.023.507.

La recurrente llama la atención de que la Audiencia, al realizar el juicio de confusión entre las dos marcas de la demandada, (la gráfica núm. 3.044.540 y la denominativa núm. 3.023.507), y la marca gráfica anterior de la demandante, ha confrontado conjuntamente aquellas dos marcas de la demandada con la marca de la demandante, en vez de confrontar primero la marca gráfica de la demandada con la marca gráfica de la demandante, y luego la marca denominativa de la demandada con la marca gráfica de la demandante.

El recurso advierte lo anterior, porque si bien existe similitud entre la marca gráfica de la demandada y la marca gráfica de la demandante, no se advierte ninguna similitud al confrontar la marca denominativa de la demandante con la marca gráfica de la demandada.

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

2. Estimación del motivo . Tiene razón el recurrente en que si se pide la nulidad de las dos marcas de la demandada, una gráfica (núm. 3.044.540) y otra denominativa (núm. 3.023.507), porque generan riesgo de confusión respecto de la marca gráfica de la demandante, el juicio de confusión ha de realizarse individualizadamente respecto de cada una de las marcas cuestionadas de la demandada.

El recurrente no impugna el juicio de confusión en relación con la marca gráfica (núm. 3.044.540). Pero sí el juicio de confusión respecto de la marca denominativa «El Puño», en relación con el cual la sentencia recurrida habría infringido el art. 6.1.b) LM , al no adecuarse a los parámetros fijados por la jurisprudencia.

Como veremos, en el juicio de confusión la ausencia de similitud entre los signos confrontados (la marca denominativa de la demandada y las marcas gráficas de la demandante), no puede verse arrastrada o afectada por la similitud de la marca gráfica de la demandada y las marcas gráficas de la demandante.

3. Jurisprudencia sobre el juicio de confusión . Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , 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, citada por la propia sentencia recurrida. 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 (...).»

No basta la mera mención a estas pautas jurisprudenciales para que se entienda que han sido respetadas por la sentencia de apelación. Cabe que, a pesar de su mención, el juicio de confusión haya conculcado gravemente tales directrices, hasta el punto que permita apreciar una infracción del art. 6.1.b) LM.

4. Por otra parte, también debemos advertir, para salir al paso de algunas alegaciones contenidas en el desarrollo del recurso, que al realizar el juicio de confusión han de confrontarse los signos tal y como están registrados, al margen de cómo hayan sido usados, siempre que no se hubiera excepcionado la falta de uso y sin perjuicio del conocimiento de la marca en el mercado que sí puede influir en el juicio de confusión.

La marca denominativa de la demandada, «El Puño», está registrada para productos de la clase 33, en concreto, vinos, licores y otras bebidas alcohólicas, excepto cerveza.

En la demanda, cuando se pide la nulidad porque genera riesgo de confusión con las marcas de la demandante, se citan tres marcas gráficas: dos nacionales (núms. 2.851.003 y 3.015.506) y una de la UE (núm. 10.991.107). Pero la sentencia de apelación que aprecia la nulidad de las marcas de la demandada por riesgo de confusión, lo hace únicamente respecto de las dos marcas españolas, tal y como deja constancia el fallo de la sentencia. Es por ello que sólo tendremos en cuenta, al revisar la procedencia del juicio de confusión realizado por la Audiencia, estas dos marcas españolas.

La marca española núm. 2.851.003 está registrada para servicios de la clase 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina) y la marca española núm. 3.015.506 para productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas excepto cerveza).

El signo gráfico en que consisten estas marcas es el mismo, que la propia solicitante de la marca describe como «una mano que estruja un racimo de uva». La imagen es la siguiente:



Existe una clara semejanza entre los productos a los que se aplica la marca denominativa «El Puño» del demandado, que son de la clase 33 (vinos, licores y otras bebidas alcohólicas, excepto la cerveza), y los productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas excepto cerveza) para los que está registrada la marca española 3.015.506.

Pero no existe tal similitud respecto de los servicios de la clase 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina) para los que está registrada la marca española 2.851.003.

Por otra parte, los signos objeto de confrontación son distintos, en cuanto que el del demandado es meramente denominativo («El Puño») y el de la demandada es gráfico, que consiste en aquella imagen de una mano que estruja un racimo de uva, sin que vaya acompañado de ninguna denominación. Esto es: en un caso está compuesto exclusivamente por un elemento denominativo y en otro también exclusivamente por un elemento gráfico. La distinta naturaleza de estos elementos impide que pueda apreciarse similitud fonética y gráfica. La única similitud que podría existir es conceptual, pero es muy débil, en atención a la complejidad del mensaje conceptual que transmite el gráfico de la demandante, frente a la sencillez del significado del término «El Puño».

Si llevamos a cabo una valoración global, aunque exista semejanza entre los productos de la clase 33 para los que están registradas la marca denominativa de la demandada y la marca gráfica de la demandante, la escasísima similitud de los signos en que consisten una y otra marca, que se reduce a una débil conexión conceptual, permiten advertir de forma muy evidente que no existe riesgo de confusión.

Por lo que debemos casar la sentencia recurrida respecto de la apreciación del riesgo de confusión en relación con la marca de la demandada denominativa (núm. 3.023.507). En consecuencia, como tribunal de instancia confirmamos la desestimación de la pretensión de nulidad de esta marca denominativa (núm. 3.023.507).

#### **Tercero. Costas.**

**1. Costas de la casación .** Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con el art. 398.1 LEC .

**2. Costas de la apelación .** La estimación del recurso de casación ha supuesto una estimación parcial del recurso de apelación formulado por la demandante, razón por la cual tampoco imponemos las costas de la segunda instancia a ninguna de las partes ( art. 398.2 LEC ).

**3. Costas de la primera instancia .** La estimación parcial del recurso de casación supone una estimación parcial de la demanda, por lo que tampoco procede hacer expresa condena en costas ( art. 394 LEC ).

Se mantiene la condena en costas por la desestimación de la reconvencción, que fueron impuestas en la sentencia de primera instancia, y que al no haber sido objeto de apelación, quedó firme en su día.

Por todo lo expuesto,

EN NOMBRE DEL REY,

por la autoridad que le confiere la Constitución,

#### **ESTA SALA HA DECIDIDO**

**1.º-** Estimar el recurso de casación interpuesto por El Escocés Volante, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 5ª) de 15 de diciembre de 2014 (rollo núm. 326/2014 ), sin hacer expresa condena de las costas generadas por este recurso.

**2.º-** Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por Flora y Vinos Auténticos, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Zaragoza de 30 de junio de 2014 (juicio ordinario 127/2013), que modificamos en parte y quedará redactada de acuerdo con el pronunciamiento siguiente.

**3.º-** Estimar en parte la demanda formulada por Flora contra El Escocés Volante, S.L., y en su consecuencia:



i) Declarar nula la marca española gráfica núm. 3.044.540, por incurrir en la prohibición relativa del art. 6.1.b) LM , al generar riesgo de confusión con las marcas gráficas de la demandante (núms. 2.851.003 y 3.015.506).

ii) Ordenar la cancelación de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca núm. 3.044.540.

iii) Condenar a El Escocés Volante, S.L. a cesar en el uso de la marca núm. 3.044.540; a retirar a su costa del tráfico económico cuantos productos, muestras, anuncios identificadores, rótulos, documentación y cualquier clase de publicidad, incluida la realizada en Internet, en la que aparezca la imagen en que consiste la marca núm. 3.044.540; y a publicar a su costa en El Herald de Aragón la parte dispositiva de esta sentencia relativa a esta estimación parcial de la demanda.

**4.º-** No hacer expresa condena de las costas generadas por el recurso de apelación ni tampoco de las causadas por la demanda. 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.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.