


**SENTENCIA N° 423/16**

**En Granada, a 17 de noviembre de 2016**

D.ª María José Fernández Alcalá, Magistrada-Juez adscrita al Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada, ha visto y examinado los presentes autos de juicio ordinario en ejercicio acumulado de la acción de nulidad de marcas y de cesación de actos de competencia desleal, tramitado en este Juzgado con el número 40/2015 a instancia de SEDES HOLDING ANONIM SIRKETI TÜRKIYE CUMHURİYETİ, representada por la Procuradora D.ª Rocío Raya Titos y asistida del Letrado D. Jesús Arribas, frente a GRATIS SHOPS SPAIN S.L., ROSA CREMA S.L., BLANCO LIMÓN S.L. y D. ANTONIO JOSÉ PAREJO BELLIDO, representados por la Procuradora D.ª Mónica Navarro Rubio Troisfontaines y asistidos por el Letrado D. Andrés Gómez López.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** El 9 de enero de 2015, SEDES HOLDING ANONIM SIRKETI TÜRKIYE CUMHURİYETİ (en adelante Sedes Holding), a través de su representación procesal, presenta demanda de juicio ordinario frente a Gratis Shops Spain S.L. y otros, en la que, en síntesis, se alega lo siguiente:

- La demandante tiene registradas en Turquía tres marcas mixtas y una denominativa “gratis” para las clases 3 y 35. La codemandada Gratis Shops S.L. tiene registrada a su nombre en España la marca nacional Gratis.
- D. Antonio José Parejo Bellido fue administrador de Gratis Shops S.L. desde que fue constituida, el 31 de enero de 2012, hasta el 8 de noviembre de 2012, siendo quien solicitó el registro de la marca de la marca española Gratis Shops. Las mercantiles Rosa Crema S.L. y Blanco Limón S.L. forman parte del grupo Persian Melon que explotan los establecimientos de la cadena de perfumerías Primor, en cuyos establecimientos se lleva a cabo el uso comercial de la marca controvertida
- La demandante explota y usa sus “MARCAS GRATIS” en más de 190 tiendas



Código Seguro de verificación:RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 17/11/2016 11:03:00	FECHA	18/11/2016
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 18/11/2016 09:09:36		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==	PÁGINA 1/12



RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==



en Turquía siendo estas marcas notoriamente conocidas en este país.

- El Sr. Parejo Bellido se ha dedicado a registrar marcas reconocidas fuera de España para mercantilizarlas. La registro de la marca española Gratis se hizo de mala fe, copiando las marcas turcas de la que la actora es titular
- Sedes Holdin tiene intención de expandirse en el mercado español, sin embargo el registro de la marca GRATIS por el Sr. Parejo Bellido impide esta expansión. Las marcas controvertidas se explotan a través de los establecimientos de las perfumerías Primor.
- Como consecuencia de esta actuación, se ha generado un perjuicio económico al negocio del demandante

Solicita que: 1) se declare la existencia de mala fe por parte del Sr. Parejo Bellido en la solicitud de la marca nacional n. ° 3.010.840, la nulidad de la misma y así como que Rosa Crema S.L. y Blanco Limón S.L. han cometido actos de competencia desleal; 2) se condene: a) a Gratis Shops S.L. a la cancelación del registro de la marca; b) a las demandadas a abstenerse del uso de la marca; c) al embargo y destrucción de los productos que contengan la marca nacional n. ° 3.010.840; y d) a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados así como al pago de las costas.

**SEGUNDO.-** El 19 de marzo de 2015, los demandados, a través de su representación procesal, presenta escrito de contestación a la demanda en el que alega en síntesis los siguiente:

- Niega que la mercantil actora se haya expandido al mercado internacional o que tenga interés en España, así su presencia se circunscribe al ámbito territorial de Turquía.
- En el momento de la solicitud de la marca nacional n. ° 3.010.840, 13/12/2011, la marca de la actora carecía de notoriedad en Turquía.
- La finalidad del registro de la marca impugnada fue abrir líneas de negocio para superar la crisis económica, por lo que se desarrolló la idea de instalar un “corner” en los establecimientos PRIMOR. La elección del término gratis fue la de trasladar al consumidor la idea de un producto *low cost*
- Niega que el Sr. Bellido se dedique al registro de marcas con el objeto de obstaculizar la entrada en el mercado de otros operadores económicos. Igualmente niega que haya registrado la marca gratis de mala fe ni que exista un



Código Seguro de verificación:RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 17/11/2016 11:03:00	FECHA	18/11/2016
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 18/11/2016 09:09:36		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	2/12



RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==



riesgo de confusión ni que se hayan realizado actos de competencia desleal

**TERCERO.-** La audiencia previa se celebra el 1 de febrero de 2016, en este acto, las partes se ratificaron en sus planteamientos iniciales, concretaron sus pretensiones, se pronunciaron respecto a los documentos aportados de contrario y propusieron prueba.

**CUARTO.-** El acto del juicio se celebra el 6 de octubre de 2016, practicándose como prueba interrogatorio de parte y testifical, formulando las partes para finalizar sus conclusiones.

Una vez practicada la diligencia final, las partes formulan su informe, quedando los autos pendientes de dictar sentencia mediante diligencia de ordenación de fecha 25 de octubre de 2016

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** La demanda tiene por objeto el ejercicio acumulado de la acción de nulidad de marca y la acción de competencia desleal.

Son hechos controvertidos: la notoriedad de la marca de la actora y su pretensión de extensión internacional; si la marca “gratis “ española se registró de mala fe por conocer la marca turca y por pretender su apropiación; si el Sr. Parejo bellido tiene como práctica habitual el registro de marcas; si existe un aprovechamiento de la notoriedad de la marca “gratis” turca y existe riesgo de asociación; si la marca española se utiliza siempre conforme a su registro y si es creación propia de la demandada; y la procedencia de los daños y perjuicios reclamados.

**SEGUNDO.-** Es necesario proceder con carácter previo a relacionar aquellos hechos derivados de la documental aportada a autos y que determinan la situación registral de las marcas titularidad de las partes.

- El 22/04/2010 se registró la marca denominativa n. ° 2008 67513 Gratis para las clases 3 y 35 en el Instituto de Patentes de Turquía a favor de Sedes Holding (doc. n.º 6)
- El 07/03/2011 se registró la marca mixta n. ° 2009 20932 gratis para las clases 1 a 45 (a excepción de la clase 25) en el Instituto de Patentes de Turquía a favor de



Código Seguro de verificación:RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 17/11/2016 11:03:00	FECHA	18/11/2016
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 18/11/2016 09:09:36		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	3/12
	RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==		



RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==



Sedes Holding (doc. n.º 7)



- El 23/02/2012 se registró la marca mixta n.º 2010 71967 gratis para las clases 3 y 35 en el Instituto de Patentes de Turquía a favor de Sedes Holding (doc. n.º 8)



- El 06/02/2012 se registró la marca mixta n.º 2010 71968 gratis para las clases 3 y 35 en el Instituto de Patentes de Turquía a favor de Sedes Holding (doc. n.º 9)



- El 13/12/2011, D. Antonio José Parejo Bellido solicitó la marca española mixta n.º 3.010.840 GRATIS! SHOPS LAS TIENDAS DONDE TU DINERO VALE MÁS para la clase 35 (doc. 18 de la demanda). El 6 de junio de 2013 la OEPM dictó resolución accediendo a la transmisión de la marca a favor de Gratis Shops S.L.



**TERCERO.-** La parte actora ejercita en primer lugar la acción de nulidad absoluta de la

Código Seguro de verificación:RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 17/11/2016 11:03:00	FECHA	18/11/2016
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 18/11/2016 09:09:36		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	4/12
	RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==		



RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==



marca prevista en el art. 51.1 b) de la Ley de Marcas, esto es *“Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe”*

En la Ley de Marcas de 1988 la mala fe era factor determinante de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad si bien ésta no podía fundarse en la mala fe sino en la infracción de una prohibición relativa. EL artículo 3.2 Directiva 89/104/CEE, otorga autonomía a la mala fe del solicitante del registro como causa de nulidad y así ha sido acogida en la mayoría de las leyes nacionales de los estados miembros. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas incluye la mala fe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca.

La STS de 23 de noviembre de 2010 declara que: *"La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes"*. Postura en la que se insiste en la ulterior STS de 22 de junio de 2011 , pero sin prescindir del plano subjetivo, que se expresa en los siguientes términos: *"Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible -en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , esta en relación con el artículo 3, apartado 2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-."* En el mismo sentido, con cita de las anteriores, las SSTS de 13 de enero y 7 de febrero de 2012 .

La mala fe es un concepto jurídico indeterminado cuya determinación correspondería en principio a los tribunales nacionales, si bien desde su inclusión en la directiva corresponderá precisar al TJCE. Así, sobre la nulidad de la marca adquirida de mala fe la Sentencia TJUE de 11 de junio de 2009 caso de los chocolates LINDT:

*“40 Sin embargo, es necesario señalar que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola,*



Código Seguro de verificación:RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 17/11/2016 11:03:00	FECHA	18/11/2016
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 18/11/2016 09:09:36		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	5/12
	RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==		



RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==



para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante.

41 Por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la mala fe.

46 Del mismo modo, el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante.

47 En efecto, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios.

51 Así mismo, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante se puede tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria.

52 En efecto, tal grado de notoriedad podría precisamente justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.”

La parte actora argumenta que el Sr. Parejo Bellido solicitó de mala fe el registro de la marca “Gratis” ya que, en el momento de la solicitud, conocía las marcas que la actora utilizaba para identificar sus establecimientos de perfumería abiertos en Turquía. La acreditación del conocimiento del uso de la marca anterior por el solicitante, por su carácter subjetivo, es de difícil prueba directa, no obstante, en el acto de la audiencia previa se aportaron unos correos electrónicos entre el Sr. Parejo Bellido, y el Sr. Goldstein, vicepresidente de SEDESCO, empresa matriz de Sedes Holding, enviados entre abril de 2011 y febrero de 2015, que demuestran la existencia de una relación comercial entre el Sr. Parejo y Sedesco, que actuaba por cuenta de las tiendas Gratis, haciéndose constar expresamente el nombre de los establecimientos en los correos. En la prueba de interrogatorio, el Sr. Parejo Bellido reconoció haber recibido y enviado los correos electrónicos aportados al acto de la audiencia previa, aunque afirmó que no conocía la marca de la demandada porque no “pinchó en el link” que daba acceso a la página web de las tiendas “Gratis” en Turquía.

Frente a la evidencia de la relación comercial mantenida por el Sr. Parejo con la mercantil actora, a la que suministraba productos desde el año 2011, demostrada por los correos electrónicos aportados al procedimiento, es difícil aceptar que no



Código Seguro de verificación:RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 17/11/2016 11:03:00	FECHA	18/11/2016
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 18/11/2016 09:09:36		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	6/12
	RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==		



RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==



conociera el signo distintivo que la actora utilizaba en sus establecimientos. Por tanto se debe considerar acreditado que el Sr. Parejo Bellido, en el momento de solicitar la marca española mixta n. ° 3.010.840 GRATIS! SHOPS LAS TIENDAS DONDE TU DINERO VALE MÁS, el 13 de diciembre de 2011, conocía el signo utilizado por la demandante para identificar sus tiendas en Turquía.

No obstante, tal y como se expone en el fundamento 40 de la STJUE dictada en el caso Lindt, no basta con acreditar la circunstancia de que el solicitante supiera que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante sino que es necesario tomar en consideración la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la mala fe. Respecto de la intención del solicitante del registro, la citada STJUE, en sus fundamentos 42-45 dice que: a) *"la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso";* y b) *"así, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la "mala fe" del solicitante". "Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado" ya que, "en tal caso la marca no cumple su función esencial, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véase, en particular, la sentencia de 29 de abril de 2004 (TJCE 2004, 129) , Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartado 48)".*

En el caso de autos ese elemento subjetivo no ha sido acreditado, dadas las circunstancias concurrentes en el momento de solicitar el registro de la marca española impugnada. Así, la marca propiedad de la actora está registrada en la Oficina de Patentes de Turquía, sin que se haya registrado como marca internacional en la OMPI, a pesar de que en la demanda se acredita que Turquía forma parte del Convenio de la Unión de París (doc. n. ° 28), lo que impide que se le pueda otorgar la protección prevista en el art. 6.2 y 79 LM. Por otro lado, a pesar de las alegaciones de la parte actora relativa a la intención de la mercantil actora de expandirse en el mercado internacional, y en particular, en España, en los correos electrónicos aportados en autos, en concreto en el remitido por el Sr. Goldstein el 25 de abril de 2011, se alude a que su



Código Seguro de verificación:RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 17/11/2016 11:03:00	FECHA	18/11/2016
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 18/11/2016 09:09:36		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	7/12



RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==



plan de empresas es ampliar sus tiendas por Estambul y posteriormente a otras zonas metropolitanas en Turquía como Ankara e Izmir, por tanto, en el momento del registro de la marca, la expansión internacional no se encontraba entre los planes de Sedes Holding. En este sentido, el informe sobre el mercado español que aportan como documento n.º 25 de la demanda es de enero de 2014. En ningún caso se ha acreditado que la marca registrada en Turquía por Sedes Holding fuera mínimamente conocida en el mercado español no sólo en diciembre de 2011, fecha en la que se solicitó el registro de la marca impugnada y momento al que debe referirse el análisis de los factores concurrentes al caso de autos para determinar la concurrencia de mala fe en la solicitud, ni siquiera se ha aportado informe alguno que acredite que los establecimientos identificados con la marca Gratis en Turquía sean actualmente conocidos en el territorio español.

Por otro lado, el hecho de que la marca nacional Gratis haya sido utilizada en las tiendas Primor poco tiempo después de su registro, puesto que una semana después se encargó el rótulo luminoso con el signo (doc. n.º 16 de la contestación a la demanda), impide concluir que el registro de la marca se hiciera con la intención de bloquear el acceso al mercado español de la marca turca propiedad de la actora, máxime cuando en el momento de su registro, tal y como se ha argumentado, no consta su intención de expandirse más allá del mercado nacional turco. La circunstancia, acreditada en autos, de que el Sr. Parejo Bellido sea titular de numerosas marcas de productos relacionados con el cuidado y la belleza, no puede determinar por sí sola que el registro de la marca española gratis se haya efectuado con un ánimo especulativo y de bloqueo, ya que su uso inmediato desvirtúa cualquier sospecha al respecto.

Tampoco puede concluirse que el registro de la marca tuviera por finalidad aprovecharse de la reputación de la actora, así, uno de los supuestos típicos de mala fe en la solicitud del registro de una marca es aquel en el que se solicita el registro de un signo confundible con otro usado previamente por un tercero, con conocimiento de dicho uso y consciencia de que resulta incompatible con el mismo. En este sentido, a pesar de la evidente similitud fonética y gráfica (desconocemos si conceptual al ignorar el significado que se otorga al término gratis en Turquía), la circunstancia insoslayable de que el signo propiedad de la actora sea una marca nacional turca utilizada exclusivamente en dicho territorio, difícilmente permite concluir que exista un riesgo de confusión entre ambos signos ni que las demandadas pretendan aprovecharse del prestigio de la actora. Las marcas propiedad de la actora carecen de toda notoriedad en



Código Seguro de verificación:RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 17/11/2016 11:03:00	FECHA	18/11/2016
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 18/11/2016 09:09:36		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	8/12
	RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==		



RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==





el mercado español, no habiéndose acreditado que hayan sido utilizadas fuera de Turquía, ámbito territorial en que sí se ha acreditado su notoriedad.

En este sentido la SAP de Madrid, secc. 28, de 27 de abril de 2012, citada por la actora, dispone que "...la parte demandante no ha acreditado que al tiempo de solicitar la parte demandada el registro de sus marcas (7 de septiembre de 2004 y 11 de agosto de 2006), la marca registrada y el signo no registrado de la demandante fueran notorios, notoriedad que debe apreciarse en España como exige el artículo 6 de la Ley de Marcas para las marcas notorias no registradas y el artículo 8 de la Ley de Marcas para las marcas notorias registradas, así como el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París cuando señala: "1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.." (énfasis añadido).

En definitiva, se ha tener en cuenta que la marca de la demandante, al haber sido registrado exclusivamente en la Oficina de Patentes de Turquía, como marca nacional de aquel país, carece de toda protección en el mercado español. A esta circunstancia registral debemos añadir la no utilización del citado signo más allá del mercado nacional turco, lo que impide atribuirle un uso real y efectivo en el mercado español, sin que haya trascendido a nuestras fronteras la notoriedad del uso de la marca propiedad de la actora. Por todo ello, no habiéndose acreditado la concurrencia de circunstancias más allá del mero conocimiento del solicitante de la marca de la actora en el momento de registro de la marca impugnada no es posible apreciar la concurrencia de la mala fe, tal y como ha sido interpretada en la jurisprudencia comunitaria y nacional, lo que determina la desestimación de la pretensión de nulidad absoluta de la marca nacional n.º 3.010.840 GRATIS! SHOPS LAS TIENDAS DONDE TU DINERO VALE MÁS

**CUARTO.-** . A continuación procede examinar la acción de competencia desleal ejercitada de manera subsidiaria en el suplico de la demanda. La parte demandante fundamenta la acción en la infracción de los artículos 4 (cláusula general), 6 (actos de



Código Seguro de verificación:RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 17/11/2016 11:03:00	FECHA	18/11/2016
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 18/11/2016 09:09:36		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	9/12
	RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==		



RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==



confusión) y 11 (acto de imitación del producto) de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, considerando la explotación por las codemandadas Rosa Crema y Blanco Limón de la marca nacional controvertida que copia a las marcas propiedad de la demandante se subsumen en los actos de competencia desleal tipificados en dichos preceptos.

Con carácter previo hemos de tomar en consideración la doctrina jurisprudencial conforme a la cual la cláusula general prevista en el art. 4 LCD sólo es aplicable cuando no sea posible subsumir la conducta en ninguno de los tipos específicos previstos en la ley. Así, la STS 7 de mayo de 2014 recuerda que *el art. 5, hoy 4, de la LCD permite calificar como desleales conductas no descritas en los demás preceptos de dicha ley cuando, concurriendo los presupuestos previstos en los artículos 1 a 3, sean contrarias al modelo o estándar en que la buena fe consiste. No puede ser utilizado para calificar como desleales conductas que superen el control de legalidad a la luz de los preceptos de la propia Ley específicamente redactados para reprimirlas*” Por otro lado, también se ha de descartar que, conforme al relato de hechos de la demanda, nos encontremos ante un acto de imitación ex art. 11 LCD puesto que el objeto de imitación viene referido a los signos distintivos y no a las prestaciones lo que la diferencia de la figura típica del art. 6 LCD. En este sentido como recuerda la STS de 11 de marzo de 2014 *“los supuestos de los dos preceptos (...) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos”* En el caso de autos la confusión o imitación no se refiere a las prestaciones de ambas mercantiles sino en el uso de un signo distintivo, la marca Gratis.

Por su parte, en relación al art. 6 LCD, este precepto trata de proteger la decisión del consumidor, ante el peligro de que sufra error al tomar su decisión en el mercado sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto de su interés, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación o presentación de aquellos. La STS de 17 de octubre de 2012 declaró que *“el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor; pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de*



Código Seguro de verificación:RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 17/11/2016 11:03:00	FECHA	18/11/2016
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 18/11/2016 09:09:36		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	10/12
	RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==		



RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==



la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento". El presupuesto del ilícito concurrencial es la aptitud de una determinada conducta para poder generar confusión, y en el presente caso no puede apreciarse que concurra el riesgo de confusión puesto que la marca propiedad de la actora se utiliza exclusivamente en Turquía, sin que se haya acreditado su utilización más allá de las fronteras de dicho país y sin que se haya practicado prueba alguna de que los consumidores españoles tengan un conocimiento aún cuando sea remoto de la marca propiedad de la actora.

No concurriendo los presupuestos de necesarios para concluir que la utilización por las mercantiles Rosa Crema S.L. y Blanco Limón S.L. de la marca española Gratis en los establecimientos Primor puedan subsumirse en las conductas de competencia desleal invocadas, procede desestimar igualmente la citada pretensión.

**QUINTO.-** *La regla general en materia de costas aparece contenida en el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece. "En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones...", procede por tanto imponer las costas a la parte demandada.*

### FALLO

SE DESESTIMA la demanda presentada por la Procuradora D. <sup>a</sup> Rocío Raya Titos, en nombre y representación de la mercantil SEDES HOLDING ANONIM SIRKETI TÜRKIYE CUMHURİYETİ frente a Gratis Shops Spain S.L., Rosa Crema S.L., Blanco Limón S.L. y D. Antonio José Parejo Bellido, absolviéndoles de todos los pedimentos de la demanda con expresa condena en costas a la parte actora.

Notifíquese esta sentencia a las partes del proceso.

Contra esta resolución podrá interponerse, previa consignación de depósito



Código Seguro de verificación:RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 17/11/2016 11:03:00	FECHA	18/11/2016
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 18/11/2016 09:09:36		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	11/12
	RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==		



RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxw==



ADMINISTRACIÓN  
DE  
JUSTICIA

correspondiente, recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Granada, que habrá de interponerse en este Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo María José Fernández Alcalá, Magistrada-Juez adscrita al Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada.

PUBLICACION. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr/a. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en GRANADA.

*“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”.*



Código Seguro de verificación:RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 17/11/2016 11:03:00	FECHA	18/11/2016
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 18/11/2016 09:09:36		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	12/12
	RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==		



RNk4wS1hZKGnxUm0nVTNxxw==