

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 2019



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas



ÍNDICE

I.	Presentación	8
II.	Signos Distintivos	9
	(1) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 2ª) 9/2019 de 8 enero de 2019. “NIKE” (Nike), “ADIDAS” (Addidas), Ministerio Fiscal v. D. Doroteo.	9
	Venta ambulante de burdas imitaciones, daño moral.	9
	(2) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marca de la UE 47/2019 de 18 de enero de 2019. “HAVAIANAS” (Alpargatas S.A. y Alpargatas Europe, S.A.) v. “HAVAIANAS” (Marcas por Menos, S.L.).....	11
	Ofrecimiento y/o venta de mercancías originales de la marca con estatuto aduanero de "mercancías no comunitarias" que implicaban necesariamente su comercialización en el EEE, en concreto, en el Reino Unido.	11
	(3) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección2ª) 26/2019 de 23 de enero de 2019: “TRIPLE BONUS” v. “DOBLE BONUS” (Zitro IP, S.A.R.L.).....	13
	Propiedad intelectual obra multimedia “TRIPLE BONUS”, medios de prueba... ..	13
	(4) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección2ª) 36/2019 de 23 de enero de 2019: “CIAO GUSTO” (Consorzio Italia del Gusto) v. “CIAO” (Concesiones y Bebidas Carbónicas, S.A.)	15
	Posible carácter distintivo de palabras de otros idiomas que son de uso común en España.....	15
	(5) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8º). Tribunal de Marca de la UE de 24 de enero de 2019. “GUCCI” (Guccio Gucci, SpA), “HUGO BOSS” (Hugo Boss Trademark Management GMBH & CO. KG.), “LACOSTE” (Lacoste, S.A.) y otros vs. Equivalenza Retail, S.L.....	16
	Infracción de marca en perfumería de equivalencia.	16
	(6) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8º). Tribunal de Marca de la UE 163/2019 de 18 de febrero de 2019. “BEEFEATER” (Allied Domecq Spirits & Wine Limited y Pernod Ricard España, S.A.) v. “SOTA DE BASTOS” (Araba Foods 21, S.L.).....	21
	Posibilidad de que exista infracción marcaria en casos en los que la similitud es sólo gráfica. Inmunidad registral. Regalía hipotética.	21
	(7) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 497/2019 de 18 de marzo de 2019. “GLOBO TERRÁQUEO” (Inoxcrom Internacional, S.A.) v. (Inoxgrup SCCL).....	25
	Acción reivindicatoria, acción de cesación, la mala fe no incide en los efectos que tienen lugar tras la estimación de la acción reivindicatoria de la marca.....	25

(8) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE 538/2019 de 25 de abril de 2019.....	30
Infracción de marca de color de la UE. Notoriedad. Aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca ajena.....	30
(9) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 619/2019 de 2 de abril de 2019. “ANNTAYLOR” (Holzer y Cia, S.A. de C.V) v. Annco, Inc. A Delaware Corporation.....	35
Caducidad por falta de uso. Uso efectivo de la marca en Internet.....	35
(10) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 796/2019 de 6 de mayo de 2019. “WASA REAL ESTATE” (Jacobsen Enterprises S.L.) v. “WASA REAL ESTATE GUIDE” (Wasa Real Estate S.L.).....	38
Caducidad por falta de uso. Ausencia de interés legítimo.....	38
(11) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE 594/2019 de 13 de mayo de 2019. “MASTERCHEF” (Shine TV Limited) v. “MASTERCHEFF GALLERY COOK” (Master Cheff Gallery Cook, S.L.).....	43
Notoriedad. Marca notoria no registrada. Caducidad parcial.....	43
(12) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 1447/2019 de 22 julio de 2019. “SCHWEPPE” (Schweppes S.A., Orangina Schweppes Holding BV, Schweppes International Limited) v. (Red Paralela S.L. y Red Paralela Bcn, S.L.).....	49
Importaciones paralelas, agotamiento del derecho.....	49
(13) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid 365/2019 de 23 de octubre de 2019. “REACCIONA” (Acciona S.L.) vs. “REACCIONA” (Jovaloyes Legal S.L. y otros).	58
Legitimación activa para solicitar la caducidad de una marca de un tercero, uso de marca como marca de garantía.....	58
(14) Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete 388/2019 de 7 de octubre de 2019. “ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL” (Comité Paralímpico Español) v. (Joma Sport S.A.).....	60
Límite temporal del contrato de cesión.....	60
III. Marca y diseño.....	62
(15) Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 1664/2019 de 11 de diciembre de 2019. (Particular) vs. (Giorgio Armani Spa).	62
Registro de un diseño industrial que evoca una figura parte de una marca anterior registrada, evocación del águila de Armani, marca notoria, valor del informe pericial para evaluar el riesgo de confusión.....	62
IV. Marca e indicación geográfica.....	64

(16) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) 444/2019 de 12 de junio de 2019. “MEDITERRANEE” vs. “BARCELONA MEDITERRANEAN WINES”.....	64
Infracción de IGP.....	64
V. Marca y denominación social	66
(17) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia de 30 de diciembre de 2019. “LIMPIEZAS MAR MENOR” (Limpiezas Mar Menor S.L.) vs. (Eurolimpiezas Mar Menor S.L.).....	66
VI. Patentes.....	68
(18) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 198/2019 de 8 de febrero de 2019. Soci��t�� des Produits Nestl��, S.A. v. Fast Eurocaf��, S.A. c��psulas NESCAF�� Dolce Gusto.....	68
Infracci��n de patente.	68
(19) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Secci��n 28ª) 196/2019 de 10 de abril de 2019. “M��TODOS Y SISTEMAS PARA RECUBRIR Y SELLAR EL INTERIOR DE SISTEMAS DE TUBER��AS” (Ecomadrifso, S.L.) v. (Pipe Restoration Technologies, LLC.).....	76
La decisi��n de la Divisi��n de Oposici��n de la EPO no supone obst��culo alguno para analizar la nulidad de una patente espa��ola, ni condiciona tal an��lisis, con independencia del valor que, como elemento de juicio, quepa atribuir a dicha resoluci��n de la EPO.....	76
(20) Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secci��n 15ª) de 29 de mayo de 2019. Huawei Technologies Espa��a, S.L. vs. Corning Optical Communications LLC.	82
Suspensi��n del procedimiento judicial espa��ol por prejudicialidad administrativa ante la EPO.	82
VII. Nombres de dominio.....	84
(21) Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife 91/2019 de 12 de marzo de 2019. “PERFUMES.ES” (Harpalani, S.L.) vs. “It;perfumes.esgt”.	84
Conflicto entre marca y nombre de dominio. Registro de mala fe. Imposibilidad de declarar la nulidad y caducidad parcial de una marca id��ntica a un nombre de dominio.....	84
VIII. Dise��o y Propiedad Intelectual.....	89
(22) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secci��n 15ª) 764/2019 de 26 de abril de 2019. BD Barcelona 1972, S.L., Resinas Olot, S.L. y otros vs. Casa OTS Holding, S.L., Injector, S.A. y Sitting Barcelona, S.L.....	89
Acciones de propiedad intelectual sobre un dise��o.....	89
IX. Propiedad intelectual.....	96

	(25) Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 504/2019 de 30 de septiembre de 2019. “PASAPALABRA” (Mediaset España Comunicación S.A. y Gestevisión Telecinco S.A.) v. (ITV Global Entertainment Limited).....	111
	Derechos de propiedad intelectual sobre el formato de programa televisivo, criterio de cuantificación de daños y perjuicios, doctrina del triple cálculo del perjuicio, marca notoria no registrada.....	111
	(26) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 20 de septiembre de 2019. “PUJOLS – MADURA COMO NINGUNA OTRA CARNE DEL MUNDO” (Euroestrelles Fred S.L.) vs “MADURA COMO NINGUNA OTRA CARNE DEL MUNDO” (Central de Carnes Madrid Norte, S.A., Los Norteños e Industrias Cárnicas Los Norteños S.A.).....	113
X.	Denominaciones de origen	116
	(27) Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 451/2019 de 18 de julio de 2019. “DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA QUESO MANCHEGO” (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego) vs. “ADARGA DE ORO”, “SUPER ROCINANTE” y “ROCINANTE” (Industrial Quesera Cuquerella, S.L.).....	116
	Posibilidad de evocación de una denominación de origen mediante el empleo de símbolos figurativos.	116
	(28) Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 611/2019 de 14 de noviembre de 2019. “TORTA DEL CASAR” (Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar) vs. “TORTA DE BARROS” “TORTISISSIMA” (Quesería Tierra de Barros S.L.).....	122
	Uso de nombre genérico incluido en una DOP, uso parcial de marca	122
XI.	Variedades Vegetales.....	125
	(29) Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 1135/2019 de 19 de septiembre de 2019. “MANDARINO ORRI” (The Enforcement Organization S.L.) vs. (persona física).....	125
	Prueba de infracción de variedad vegetal, comparativa genómica, inclusión del IVA en la condena indemnizatoria	125
XII.	Competencia Desleal.....	128
	(30) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 2152/2019 de 22 de noviembre de 2019. “MASTER EN DISEÑO Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA INTERNET” (Fundacio Privada Elisava Escola Universitaria) vs. “ESDESIGN” “MÁSTER EN DISEÑO WEB Y DESARROLLO FRONTED MULTIDISPOSITIVOS” (Centro Superior de Altos Estudios Internacionales, S.L.)	128
	Plagio de programa de Máster como constitución de infracción de la Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia Desleal (LCD).....	128



(31) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª: Tribunal de Marcas de la Unión Europea) 1476/2019 de 20 de diciembre de 2019. (Mr. Wonderful Communication S.L.) v. (DCasa Seletion S.L. y Cial Cial Lama S.L.) 129	
Diseños de tendencia Kawaii, estilo de diseño, riesgo de asociación en casos de imitación	129
XIII. Certificados complementarios de protección (CCPs)	132
(32) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) 600/2019 de 25 de septiembre de 2019. “CCP 200700043” (Novartis Pharma AG) vs. OEPM	132
La OEPM tiene potestad para inscribir una nulidad de un CCP a solicitud del titular sin que exista un fallo al respecto por parte de un Juzgado de lo Mercantil	132
XIV. Otros	134
(33) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid de 2 de diciembre de 2019. “TOT1” y otros (Tot Power Control, S.L.) v. (Vodafone y Huawei)	134
Análisis de una supuesta infracción de una patente en la que la cuantía reclamada por la actora asciende a más de 520 millones de euros, infracción de secreto empresarial, incumplimiento contractual, legitimación pasiva de la empresa matriz en las actividades de su empresa filial, la doble prohibición, dies a quo para calcular el plazo de prescripción de acciones reales del art. 1962 CC.	134



I. Presentación

El presente boletín tiene como objetivo ofrecer una selección de las sentencias dictadas en el año 2019 en materia de propiedad industrial, propiedad intelectual y competencia desleal que, a nuestro juicio, resultan más relevantes.

La presentación de las mismas se ha sistematizado por materias y comprende fallos de diferentes tribunales y juzgados que ofrecen una visión global de la práctica en estas materias en las diferentes jurisdicciones.

Además, con el fin de que el contenido de este boletín se adecúe a las necesidades de consulta e información de sus usuarios, se referencian sentencias tanto en el ámbito del registro de las diferentes modalidades de propiedad industrial como en el de la observancia de los derechos.

Este boletín nace con el propósito de iniciar una serie de publicaciones periódicas que sistematice y mencione sentencias destacadas de tal forma que permita mantener a los usuarios informados y actualizados en esta materia.

Madrid, enero de 2021

II. Signos Distintivos

(1) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 2ª) 9/2019 de 8 enero de 2019. "NIKE" (Nike), "ADIDAS" (Addidas), Ministerio Fiscal v. D. Doroteo.

Venta ambulante de burdas imitaciones, daño moral.

Antecedentes de hecho

El acusado tenía expuestas para su venta, sobre una manta en el suelo, un total de 49 pares de zapatillas deportivas en las que se reproducían las marcas registradas "NIKE" y "ADIDAS" sin la autorización de los correspondientes titulares de los derechos de propiedad industrial. Por ello, es arrestado por la policía y condenado por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Barcelona por un delito leve contra la propiedad industrial previsto y penado en el art 274.2 y 3 párrafo 2º del Código Penal (CP) en virtud de sentencia de 28 de septiembre.

Contra dicha sentencia el acusado presenta recurso de apelación, fundamentado en la inexistencia de los elementos objetivos del tipo penal por el que se condenó en la resolución apelada al estar ausente el requisito de que el material disponible para la venta fuese adecuado para generar confusión en el comprador, así como a la inadecuada concreción de responsabilidad civil ya que el delito contra la propiedad industrial es un delito de mera actividad, de forma que para que derive una responsabilidad civil será necesario que se dé al propio tiempo un resultado, es decir, el perjuicio económico, circunstancia que no concurre en este caso.

A la luz de lo anterior, solicita que se dicte sentencia absolutoria o, en su defecto, la supresión de la responsabilidad civil fijada en favor de Nike.

Resumen

El Tribunal comienza afirmando que, si en la sentencia apelada se habla en todo caso de que los productos falsos apprehendidos llevaban las marcas "NIKE" y "ADIDAS", no cabe otra conclusión que su carácter confundible con los originales dada su idéntica terminología, más allá de la calidad concreta del producto por ella amparado.

El bien jurídico protegido por la norma lo integra el derecho de uso exclusivo del titular de la marca amparada registralmente, no la tutela del consumidor frente a un posible engaño al mismo. En consonancia con ello, nula relevancia tendrá que la falsificación del producto sea más o menos burda ya que lo relevante será que se haya hecho uso de una marca protegida registralmente sin autorización del titular del derecho de propiedad industrial o de su cesionario.

El tipo penal no exigirá para su consumación más que la posesión para su comercialización de productos con signos distintivos de una marca determinada, sin autorización del titular de los derechos de propiedad industrial, ello por cuanto lo que se protege es la exclusividad en el uso de tales signos distintivos, permitiendo así el

beneficio económico a quienes han invertido dedicación, esfuerzo y dinero en la creación, comercialización y prestigio de sus marcas.

En cuanto a la indemnización, el Tribunal afirma que el CP nada determina respecto a la fijación de la responsabilidad civil en relación a los delitos contra la propiedad industrial. Ello solo puede conducir a una consecuencia jurídica: a tenor de lo establecido en el artículo 1092 del Código Civil (CC), las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del CP, que constituye, pues, norma general salvo que, como sucede en el artículo 272, el legislador expresamente excepcione tal generalidad, lo que no hace en materia de delitos contra la propiedad industrial.

Tal realidad legal comporta la no vinculación del Juez penal a los criterios de determinación de la responsabilidad civil establecidos en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a diferencia de lo que sucede en sede civil.

Partiendo de ello y aun cuando no exista impedimento alguno para que pudiera acudir a la hora de fijar los conceptos y alcance de la responsabilidad civil en supuestos de violación penalmente relevante de las marcas, a su ley reguladora (y en concreto a los criterios determinados en ella a título orientativo y a efectos de, garantizando el principio de igualdad, fijar los daños y perjuicios causados por el delito bajo la cobertura de lo establecido en el artículo 110 y 116 del CP), lo cierto es que el órgano "a quo" consideró que en el supuesto enjuiciado medió un daño moral para la marca "Nike" ("Adidas" renunció a la indemnización). La Audiencia Provincial comparte esta afirmación, ya que el prestigio de la marca se ve afectado cuando bajo la utilización de la misma se venden productos falsos de una calidad notoriamente inferior. Y estándose ante un daño resarcible, el criterio que a tal efecto utilizó el juzgador para determinar el "quantum" indemnizatorio, no se considera desproporcionado, de ahí que haya de ser respetado en la alzada.

Comentario

La sentencia resulta relevante porque aclara que siempre que se utilice el signo, resulta irrelevante la mala calidad de una falsificación para que exista un delito contra la propiedad industrial.

Por otro lado, la sentencia abre la puerta a la posibilidad de reclamar daños morales por el perjuicio causado a la marca en delitos contra la propiedad industrial.

Legislación

Código Penal: artículos 110, 116, 272, 274.2

Código Civil: artículo 1.092.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APB:2019:4123](#)

(2) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marca de la UE 47/2019 de 18 de enero de 2019. “HAVAIANAS” (Alpargatas S.A. y Alpargatas Europe, S.A.) v. “HAVAIANAS” (Marcas por Menos, S.L.)

Ofrecimiento y/o venta de mercancías originales de la marca con estatuto aduanero de “mercancías no comunitarias” que implicaban necesariamente su comercialización en el EEE, en concreto, en el Reino Unido.

Antecedentes de hecho

Alpargatas, S.A. (“**Alpargatas**”) es titular y, Alpargatas Europe, S.L.U. (“**Alpargatas Europe**”), es distribuidora y licenciataria exclusiva en el territorio de Europa, Oriente Medio y África de las marcas de la Unión Europea “HAVAIANAS” para designar, entre otros, productos de la clase 25.

Marcas por Menos, S.L. (“**Marcas por Menos**”) adquirió en Panamá en el año 2015 sandalias originales identificadas con las marcas de la UE de Alpargatas y Alpargatas Europe y las introdujo a través de la Aduana de Bilbao en régimen de depósito aduanero quedando almacenadas en unas instalaciones sitas en Riofrío (Burgos) y, posteriormente, las ofreció y/o vendió a una empresa sita en Reino Unido (Happy Sport LTD) para su ulterior comercialización en el Espacio Económico Europeo (EEE) sin haber obtenido la autorización de la titular de la marca o de un tercero con su consentimiento.

Alpargatas y Alpargatas Europe enviaron un requerimiento para el cese de la conducta infractora en el mes de julio de 2015, que no fue atendido por Marcas por Menos. Por ello, ejercitaron conjuntamente una acción de infracción de sus marcas al amparo de lo previsto en el artículo 9 del RMUE contra Marcas por Menos en la que dedujeron las siguientes pretensiones: (i) acción declarativa de la infracción de las marcas de las actoras; (ii) acción de condena a la cesación, remoción, destrucción, indemnización de daños y perjuicios por daño emergente y al beneficio ilícito obtenido por la infractora en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda con idéntica conducta infractora y; a la sanción de 600 euros por cada día de incumplimiento en el cese del uso de las marcas.

La sentencia de instancia desestimó la demanda porque si bien consta la comercialización de las sandalias en el Reino Unido, no se ha acreditado que la mercantil demandada fuera quien las comercializara ni tampoco consta que conociera que su adquirente tuviera esa finalidad.

Frente a dicha sentencia Alpargatas y Alpargatas Europe presentaron recurso de apelación en base a las siguientes alegaciones: 1) inaplicación de la doctrina establecida en la STJUE 18 de octubre de 2005 (asunto C-405/03); 2) error en la valoración de la prueba porque (i) consta el ofrecimiento para la venta y la venta por parte de la demandada; (ii) consta que la mercancía está siendo comercializada en el EEE; (iii) consta indiciariamente que la demandada conocía que la finalidad de la mercancía por ella vendida era su comercialización en el EEE.

Resumen

El tribunal comienza afirmando que la doctrina contenida en la STJUE de 18 de octubre de 2015 es de aplicación en este caso porque señala los supuestos en los que el titular de la marca puede oponerse frente al operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero y extrae las siguientes conclusiones: (i) el operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero puede vulnerar los derechos del titular de la marca en determinados supuestos; (ii) el titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichas mercancías cuando implican necesariamente la comercialización de éstas en la Comunidad; (iii) la carga de la prueba del ofrecimiento o venta de las mercancías "no comunitarias" corresponde al titular de la marca.

En este caso, corresponde a Alpargatas y Alpargatas Europe probar que, aunque Marcas por Menos dispusiera de las mercancías en régimen de depósito aduanero o tránsito externo, realizó actos de ofrecimiento y/o venta que implicaban necesariamente su comercialización en el EEE.

La Sala llega a la conclusión de que ha resultado probado a través de prueba indiciaria que Marcas Por Menos ha realizado actos de ofrecimiento y/o venta de mercancías originales de la marca con estatuto aduanero de "mercancías no comunitarias" que implicaban necesariamente su comercialización en el EEE, en concreto, en el Reino Unido.

Asimismo, considera que no cabe exigir a Alpargatas y Alpargatas Europe la prueba directa de que la demandada conociera que el destino de las mercancías comercializadas por ella iba a ser el EEE, sino que basta con la prueba indiciaria referida. De otro lado, no ha probado la demandada que su oferta y venta de las sandalias tuviera un destino distinto del territorio del EEE ni que hubiera adoptado precauciones o cautelas para asegurar ese destino, máxime cuando ya había sido requerida por las actoras en el año 2015 para que se abstuviera de realizar cualquier conducta infractora.

El tribunal concluye que no puede Marcas por Menos ampararse en los regímenes suspensivos aduaneros para eludir el *ius prohibendi* de las actoras cuando aquélla realizó actos de ofrecimiento y venta de sus productos a terceros que iban a comercializar los productos en el EEE porque de lo contrario estaríamos admitiendo un evidente fraude de ley (artículo 6.4 del Código Civil (CC)) en el que la norma de cobertura sería el régimen suspensivo aduanero (mercancías incluidas en régimen de depósito aduanero y de tránsito externo) y, la norma infringida sería el *ius prohibendi* de Alpargatas y Alpargatas Europe.

Por ello, estima el recurso de apelación, revoca la sentencia de instancia y acuerda la cesación de la conducta infractora, la remoción y de destrucción de los productos infractores y la indemnización de los daños y perjuicios tanto en relación con el daño emergente (por importe de 7.596,00. £) como con el lucro cesante y una multa coercitiva de 600 euros al día.

Comentario

La sentencia resulta relevante ya que aclara que cabe la posibilidad de que el operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero vulnere los derechos del titular de la marca en determinados supuestos. Asimismo, precisa que no puede emplearse la normativa aduanera como norma de cobertura para justificar una infracción marcaria, pues ello incurriría en un fraude de ley del artículo 6.4 del Código Civil.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 41, 42, 43, 44 y 45.

Código Civil: artículo 6.4.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículo 386

Reglamento (CE) 2007/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria: artículo 9.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APA:2019:199](#)

(3) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) 26/2019 de 23 de enero de 2019: “TRIPLE BONUS” v. “DOBLE BONUS” (Zitro IP, S.A.R.L.).

Propiedad intelectual obra multimedia “TRIPLE BONUS”, medios de prueba

Antecedentes de hecho

El recurrente D. Casiano presentó la solicitud de marca española mixta “TRIPLE BONUS” para las clases 9 y 28. Zitro IP, S.A.R.L.) (“**Zitro**”) presentó oposición invocando como derechos anteriores un diseño de la bola de bingo humanizada, una marca mixta de la UE que contenía dicha bola de bingo y la marca española “DOBLE BONUS”. Dicha oposición fue desestimada y la marca fue concedida mediante resolución de la OEPM de 25 de octubre de 2016.

Contra dicha resolución, D. Casiano presentó recurso de alzada, que fue desestimado por la OEPM en virtud de resolución de 25 de abril de 2017, al entender que, si bien tanto el solicitante como el oponente invocan la titularidad de derechos anteriores, remontándose los más antiguos del solicitante al año 2007 en base a su marca de la UE y el oponente al año 2008 en base a un registro multimedia en el Registro de la Propiedad Intelectual, no ha quedado indubitadamente probado cuál de los dos goza de la prioridad invocada.

D. Casiano presenta recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de alzada de la OEPM e invoca que la resolución recurrida hace una aplicación

incorrecta del art. 9.1.c) de la LM, pues hay que tener en cuenta que el recurrente es titular de unos derechos de autor sobre la obra multimedia "TRIPLE BONUS", así como el personaje consistente en una bola de bingo humanizada, siendo titular de esos derechos de autor desde una fecha muy anterior a la solicitud de la marca impugnada, por lo que resulta aplicable dicho artículo y la marca debe ser denegada. Considera que ningún derecho prioritario se puede hacer valer por parte de Zitro sobre la marca "TRIPLE BONUS", más allá de algunos registros marcarios que no guardan semejanza con la citada denominación, ni ha acreditado contar con autorización alguna para usar y registrar dicha marca ni ninguno de los elementos ornamentales que la integran, como es el caso de la bola de bingo humanizada.

Resumen

El Tribunal estima que no pueden acogerse los argumentos del recurrente de que era titular de unos derechos de autor sobre la obra multimedia "TRIPLE BONUS", así como del personaje consistente en una bola de bingo humanizada, siendo titular de esos derechos de autor por su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual en el año 2013 e incluso desde el año 2005, en el que existe ya el proceso creativo del citado elemento ornamental como, a su juicio, lo acredita una escritura notarial, otorgada ante un Notario de Sao Paulo (Brasil).

Al contrario, el Tribunal considera que debemos tener en cuenta que el solicitante de la marca es titular de la de la UE, "DOBLE BINGO" desde el año 2007, en la que aparece como gráfico el elemento de una bola de bingo humanizada, mientras que el recurrente, acredita la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual en el año 2013, de la obra multimedia "TRIPLE BONUS" y no se ha practicado prueba suficientemente acreditativa de que esos derechos de autor sean anteriores a su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. El Tribunal considera que la escritura brasileña aportada no se estima suficiente para acreditar la existencia de esos derechos de autor con anterioridad al año 2013, ya que, aparte de que se trata de un documento que no reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 323 de la LEC, se trata de un acta extendida en el año 2016 en la que se recoge la existencia de unos supuestos archivos contenidos en un "disco rígido" de los años 2005 y 2006, pero que no ofrece prueba suficiente de los derechos de autor invocados ya en esas fechas.

Tampoco el Tribunal acoge el argumento del recurrente de que el gráfico de la marca impugnada tiene un elemento ornamental que no coincide exactamente con el de la obra multimedia del recurrente pues la figura contenida en aquél porta un gorro y una vara que no están presentes en el personaje de la obra multimedia. El Tribunal considera insuficientes tales diferencias para desvirtuar la impresión visual de similitud que ofrecen ambas figuras gráficas y desestima el recurso.

Comentario

La sentencia resulta relevante porque pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre propiedad intelectual y propiedad industrial en el caso de las marcas mixtas, en las que el elemento gráfico puede resultar protegible por derechos de autor.



Asimismo, pone de manifiesto la importancia del elemento gráfico a efectos de valorar el riesgo de confusión y la valoración de los medios de prueba a efectos de considerar una fecha como fehaciente, especialmente en relación con los documentos extranjeros.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, artículo 9.1.c).

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículo 232.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:TSJM:2019:9341](#)

(4) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) 36/2019 de 23 de enero de 2019: “CIAO GUSTO” (Consorzio Italia del Gusto) v. “CIAO” (Concesiones y Bebidas Carbónicas, S.A.)

Posible carácter distintivo de palabras de otros idiomas que son de uso común en España.

Antecedentes de hecho

La entidad Corsorzio Italia del Gusto (“**CIG**”) solicitó la marca “CIAO GUSTO” ante la OEPM para las clases 16, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 42 y 43. La entidad Concesiones y Bebidas Carbónicas, S.A., se opuso a la solicitud de inscripción con fundamento en su marca española CIAO para distinguir productos de las Clases 30 “hielo”, y Clase 32.

La OEPM denegó la marca solicitada para las Clases 30 y 32 concediéndola en el resto de clases solicitadas el 20 de junio de 2017. Contra dicha resolución CIG presentó recurso de alzada, que fue desestimado en virtud de resolución de 25 de julio de 2017.

CIG interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria del recurso de alzada de la OEPM e invoca la indebida apreciación de la prohibición del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas. Alega que debe realizarse una comparativa general y no es posible pretender eliminar del examen comparativo de los signos enfrentados, ni el vocablo “GUSTO”, ni el gráfico, ni tampoco la peculiar caligrafía de la marca “CIAO GUSTO”, pues ello significa perder su singularidad. Además, añade que ciao es una expresión italiana equivalente a adiós ampliamente conocida en España, por lo que en absoluto puede entenderse que la mera coincidencia en dicho vocablo genérico en italiano genera en el consumidor riesgo de confusión. Conceptualmente, se precisa que para el público la denominación “CIAO GUSTO” es una denominación caprichosa distinta de la que puede tener el simple vocablo “CIAO” lo que evidencia las diferencias ideológicas entre las marcas contrapuestas.

Resumen

El Tribunal comienza afirmando que para poder aplicar riesgo de confusión del artículo 6.1.b) LM debe existir una doble identidad o similitud entre el signo y los productos y para ello analiza y cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicable a esta materia.

En base a esta doctrina, el Tribunal no comparte las consideraciones de la resolución del recurso de alzada, por cuanto entre los signos enfrentados sí se aprecian diferencias suficientes, en una visión de conjunto, que nos llevan a apreciar que no va a existir riesgo de confusión en los consumidores. Considera que debe realizarse un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes, y en el presente caso la palabra exclusiva que compone la marca prioritaria “CIAO” es un término débil. Además, la marca solicitada acompaña tal palabra con un término “GUSTO”, que no es una redundancia ni del sentido o concepto de ciao, ni una redundancia fonética de ciao, por lo que ofrece en su conjunto una idea completamente distinta del mensaje de la marca prioritaria.

Por todo ello, entiende que no existen suficientes semejanzas denominativas y fonéticas como para producir riesgo de confusión y asociación en los consumidores, estima el recurso presentado, y conceder la marca solicitada para los restantes productos y servicios solicitados.

Comentario

La sentencia resulta relevante porque analiza conceptos tales como el riesgo de confusión y el posible carácter distintivo de palabras de otros idiomas pero que son de uso común en España, como es el caso del término italiano “ciao”.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, artículo 6.1 b).

Enlace a la sentencia

[ECLI TSJM:2019:1709](#)

(5) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª). Tribunal de Marca de la UE de 24 de enero de 2019. “GUCCI” (Guccio Gucci, SpA), “HUGO BOSS” (Hugo Boss Trademark Management GMBH & CO. KG.), “LACOSTE” (Lacoste, S.A.) y otros vs. Equivalenza Retail, S.L.

Infracción de marca en perfumería de equivalencia.

Antecedentes de hecho

Procter & Gamble Prestige Products, SAU (“**Procter**”) es comercializadora en España de perfumes de las marcas titularidad de Guccio Gucci, SpA (“**Gucci**”), Hugo Boss Trademark Management GMBH & CO. KG. (“**Hugo Boss**”) y Lacoste, S.A. (“**Lacoste**”).

Equivalenza Retail, S.L. ("**Equivalenza**") comercializó perfumes en cuyas etiquetas pegadas a los frascos, o en las listas de equivalencia facilitadas a los distribuidores y que eran accesibles a los consumidores, figuraban las marcas de Gucci, Hugo Boss y Lacoste, todo ello sin autorización de sus titulares y con el fin de que los consumidores y los distribuidores pudieran relacionar la fragancia de los perfumes de Equivalenza con los designados mediante las marcas de Gucci, Hugo Boss y Lacoste.

Procter, Gucci, Hugo Boss y Lacoste formularon demanda ante el Juzgado n.º 2 de Alicante de Marcas de la Unión Europea.

El 8 de febrero de 2017, Procter, Gucci, Hugo Boss y Lacoste presentaron un escrito, junto con otra sociedad (HFC Prestige Internacional Operations Switzerland Sarl "**HFC**") en que solicitaban, con exclusiva invocación del art. 10 LEC, que se tuviera a HFC por parte, por ser cesionaria de una serie de licencias sobre marcas UE, de las que eran licenciantes Hugo Boss y Lacoste. Por tal motivo, siendo la anterior licenciataria Procter, la nueva licenciataria sería la perjudicada por los actos de infracción teniendo derecho "a ser indemnizada a partir de la fecha en que tales licencias se consideren efectivas", sin que ello afectara a la legitimación de aquélla otra, para el ejercicio de las acciones ejercitadas en la demanda. Según la documentación acompañada al escrito, la cesión de licencia entre ambas mercantiles tuvo lugar en septiembre de 2016.

La sentencia dictada en primera instancia el 13 de febrero de 2017 estimó la demanda y efectuó las siguientes declaraciones, de las que derivan una serie de pronunciamientos condenatorios:

1º) Que los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización y promoción efectuados por la demandada de sus perfumes, mediante el uso de ciertos signos, constituyen un acto de infracción de las marcas de la Unión titularidad de Gucci, Hugo Boss y Lacoste.

2º) Que los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización y promoción de sus perfumes, efectuados por la demandada mediante el uso de ciertos signos, infringen los derechos de exclusiva que Procter ostenta sobre ciertas marcas, en su condición de licenciataria inscrita de las mismas.

3º) Que la demandada ha cometido actos de competencia desleal respecto de HFC al promocionar, publicitar, ofrecer y comercializar sus perfumes de equivalencia, haciendo uso de ciertos signos.

Dichos pronunciamientos declarativos se fundan en los siguientes razonamientos:

(i) Se ha acreditado que Procter es comercializadora en España de perfumes de las marcas titularidad de Gucci, Hugo Boss y Lacoste, por lo que ostenta legitimación activa respecto de las acciones de competencia desleal ejercitadas (ex arts. 10, 12 y 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD)).

(ii) Se considera acreditada la notoriedad de todas las marcas de las demandantes, a excepción de las marcas "DEEP RED" y "LOVE OF PINK".

(iii) Existe infracción de los derechos marcarios de la parte actora, en cuanto la demandada ha puesto listados de equivalencias a disposición de sus distribuidores y público, al menos en el año 2011. La prueba de este hecho descansaría tanto en una prueba directa (varios entrevistados así lo reconocen) como indirecta ("abrumadora cantidad de tiendas que incumplirían esas presuntas órdenes", entre otras).

(iv) La infracción marcaria existe al amparo de los arts. 9.1.a) 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) y 34.2.a) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, (LM) y arts. 9.1.c) RMUE y 34.2.c) LM.

(v) Existen los siguientes actos de competencia desleal: actos de comparación (art. 10.d y e); de explotación de la reputación ajena (art. 12) y de publicidad ilícita (art. 18).

Contra la sentencia de primera instancia Equivalenza presenta recurso de apelación, al que se oponen Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Procter y HFC. Ambas partes persiguen que se revoque la resolución dictada en primera instancia y que la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, en su condición de Tribunal de Marcas de la UE dicte otra favorable a sus intereses.

Resumen

El tribunal comienza afirmando que su valoración coincide con la de primera instancia, que se podría dar por reproducida. Sin embargo, introduce algunas matizaciones sobre algunos aspectos como:

En primer lugar, Equivalenza mantiene la falta de legitimación activa de Procter para el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto (art. 33.1, último párrafo LCD, que establece que "la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada") y del resto de acciones basadas en la LCD, aun reconociendo que el volumen de facturas aportado de contrario es importante y la más reciente está datada en enero de 2015, por cuanto, según "acreditan las noticias publicadas en prensa", se han producido una serie de transmisiones de las licencias de las marcas.

El motivo se desestima por los mismos razonamientos que la sentencia recurrida, pues el artículo 33 confiere legitimación activa a "cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal". La participación en el mercado, por tanto, se erige en el sustento de la atribución de la legitimación para el ejercicio de tales acciones. Y dicha participación, como bien se advirtiera en la instancia, queda suficientemente acreditada por la voluminosa prueba documental presentada por la parte actora.

Con ello, el tribunal considera que existe coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden, en el sentido del art. 10 LEC ("Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso"), lo que es independiente de que las acciones basadas en la LCD puedan o no prosperar, en atención a sus presupuestos y requisitos, o que la respuesta jurídica que merezcan los actos realizados se encuentre solamente en la Ley de Marcas y no en la LCD.

El tribunal también desestima los motivos basados en la supuesta indefensión de HFC por el hecho de dictar sentencia antes de que fuese proveído el escrito en el que se comunicaba la cesión, la falta de litisconsorcio pasivo necesario y el retraso desleal.

En relación con la infracción marcaria, el tribunal analiza exhaustivamente la jurisprudencia relacionada con perfumería de equivalencia y afirma que no es posible atender el motivo exculpativo de atribuir el uso de las listas a determinados establecimientos integrados en la "red de tiendas". Ello es así, porque la utilización de dichos listados se encuentra en la genética del modelo de negocio instaurado por la demandada; es parte esencial del funcionamiento y actividad de dicha red. Tales hechos engendran las infracciones marcarias apreciadas en la sentencia de instancia.

Dicha infracción se produce tanto desde la perspectiva de los arts. 34.2 a) LM y 9.1.a RMUE, como desde la de la protección de las marcas notorias, (art. 34.2 c) LM y 9.1.c RMUE) como son las pertenecientes a las familias marcarias de las mercantiles demandantes.

El tribunal considera que el modelo de negocio instaurado por la demandada se vale de marcas notorias, que invierten de modo relevante en patrocinios y publicidad a todos los niveles, con lo que es claro que existe un aprovechamiento de la reputación ajena.

Asimismo, aclara que el modelo de negocio de Equivalencia se podría haber implementado con exclusivas referencias a fragancias olfativas, olores, sin utilización de las marcas ajenas. Precisamente en ello se encuentra la base de la infracción.

Por otro lado, si bien la sentencia recurrida ha considerado que la actuación de la demandada supone la comisión de actos de comparación (art. 10.d y e); de explotación de la reputación ajena (art. 12) y de publicidad ilícita (art. 18), Equivalencia considera que su actuación tan solo debe ser enjuiciada desde la perspectiva marcaria y no desde la de la LCD, por no encerrar ningún desvalor adicional al tenido en consideración en el análisis marcario.

Sin embargo, citando la jurisprudencia emanada en la STS de 15 de febrero de 2017, el tribunal estima que la actuación del demandado puede suponer, al mismo tiempo, un acto de infracción y un acto de competencia desleal: (i) de un lado, no procede acudir a la LCD para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa marcaria; (ii) de otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una

faceta o dimensión anticompetitiva específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

En este caso, la parte demandante ha ejercitado, junto a las acciones de protección de los derechos de exclusiva y de modo claramente diferenciado, acciones fundadas en la LCD, sobre la base de unos hechos independientes a los de uso de las marcas.

No hay, por tanto, en el planteamiento de las actoras una simple adición, sobre idénticos hechos, de la doble legislación. Lejos de ello, el tribunal considera evidente el esfuerzo de elaboración que se ha hecho en justificar, de modo separado y diferenciado, hechos y presupuestos de las acciones por infracción marcaria de las que se invocan por vía competencial, frente al modelo de negocio desarrollado por la demandada.

El motivo queda consecuentemente, desestimado, resultando por tanto procedente el examen de los tipos de la LCD objeto de pronunciamiento judicial.

En cuanto a los actos de comparación, ex art. 10. d) y e) LCD y de explotación de la reputación ajena ex art. 12 LCD, en cuanto la conducta comercial de la demandada se basa en la oferta y comercialización de imitaciones o réplicas de productos a los que se aplica, para su identificación y comercialización, las marcas de las actoras, es claro que tal actuación no está permitida por el apartado d).

En la medida en que, además, esa actuación se vale de marcas cuya notoriedad las ha dotado de prestigio y reputación, tampoco estaría amparada por el apartado e).

El art. 12 LCD, contiene la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos con los que participa en el mercado, siendo precisa la existencia de reputación que requiere a su vez, cierta implantación en el mercado; siendo desleal, en todo caso, el empleo de signos distintivos ajenos, siempre con la premisa de la reputación comercial adquirida en el mercado por su titular.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, el aprovechamiento existe en cuanto se ofrecen los perfumes con explícita indicación de la correspondencia con los perfumes existentes en el mercado y protegidos por las marcas de las actoras, que son notorias y, por ello, condensadoras en sí mismas del *goodwill*.

En cuanto a los actos de publicidad ilícita del art. 18 LCD, el Tribunal considera que se da el tipo, pues la conducta contenida en el art. 18 LCD – publicidad ilícita –, pues entre la publicidad desleal - art 3 e) Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad – está tipificado expresamente un supuesto de explotación de la reputación ajena conocida como publicidad adhesiva, que implica el uso – como es el caso – de signos distintivos de otras empresas o instituciones.

Comentario

La sentencia resulta relevante ya que constituye una síntesis de la jurisprudencia dictada en procedimientos sobre perfumería de equivalencia.

Asimismo, clara que una misma conducta puede suponer infracción tanto de la LM como de la LCD si presenta una faceta o dimensión anticompetitiva específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaría.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 34.2 a) y b).

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículos 10, 12, 18 y 33.

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad: artículo 3 e).

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 10, 394 y 398.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea: artículos 9.1.a), b) y c).

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APA:2019:200](#)

(6) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª). Tribunal de Marca de la UE 163/2019 de 18 de febrero de 2019. “BEEFEATER” (Allied Domecq Spirits & Wine Limited y Pernod Ricard España, S.A.) v. “SOTA DE BASTOS” (Araba Foods 21, S.L.)

Posibilidad de que exista infracción marcaría en casos en los que la similitud es sólo gráfica. Inmunidad registral. Regalía hipotética.

Antecedentes de hecho

Allied Domecq Spirits & Wine Limited (“**Allied**”) es titular de las marcas de la Unión Europea (MUE) “BEEFEATER”, entre las que se incluyen marcas mixtas y la botella como marca tridimensional para la clase 33, a las que atribuye la condición de renombradas.

Pernod Ricard España, S.A. (“**Pernod**”), es el distribuidor en España de las botellas de ginebra de la marca “BEEFEATER”.

A partir del año 2016, la demandada Araba Foods 21, S.L. (“**Araba**”) viene comercializando botellas de ginebra “SOTA DE BASTOS” y ofrece en su página web www.arabafoods.com las referidas botellas que presentan un aspecto externo similar a las botellas de “BEEFEATER”.

Además, Araba es titular de una marca española mixta, solicitada el día 3 de noviembre de 2015 y concedida el día 28 de marzo de 2016 para designar productos de la clase 33: ginebra. Dicha marca cuenta con una representación gráfica, coincidente con la etiqueta que figura pegada a su botella de ginebra, de aspecto similar a la etiqueta de “BEEFEATER”.

Allied y Pernod formularon demanda contra Araba ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, en su condición de Juzgado de Marcas de la Unión Europea.

Allied ejercitó dos acciones acumuladas:

1) acción de violación de las marcas de la UE antes indicadas frente a Araba por riesgo de confusión/asociación al amparo del artículo 9.2.b y por la protección reforzada de las marcas renombradas del artículo 9.2.c del RMUE, en relación con lo previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM);

2) acción de nulidad relativa frente a Araba, titular de la marca española “SOTA DE BASTOS”, al ser incompatible con las marcas prioritarias de Allied según dispone el artículo 52.1 en relación con los artículos 6.1.b y 8, todos ellos de la LM.

Pernod, en cuanto distribuidor, ejercita una acción fundada en los artículos 6 de la LCD sobre actos de confusión, 11 sobre actos de imitación y 12 sobre actos de explotación de la reputación ajena, en relación con el artículo 32 de la LCD.

La sentencia de instancia estimó sustancialmente la demanda al acoger la acción de infracción únicamente en la protección reforzada de la marca renombrada y al rechazar que la acción de competencia desleal estuviera fundada en el artículo 11 LCD. Asimismo, concretó las cuantías indemnizatorias: 66.062,48 € a favor de Allied por el lucro cesante derivado de la infracción marcaria; 42.391,33€ a favor de Pernod por los actos de competencia desleal y 58,08€ a favor de Allied por daño emergente.

Frente a dicha sentencia Allied y Pernod presentaron recurso de apelación, cuyas alegaciones principales son: (i) error en la valoración de la prueba en cuanto a la infracción de las marcas de la UE, los actos de competencia desleal y nulidad relativa de la marca española “BEEFEATER”; y (ii) error en la determinación de la indemnización por lucro cesante, actos de competencia desleal y daño emergente.

Resumen

En primer lugar, en cuanto a la alegación de la inexistencia de actos de infracción de las marcas de la UE de Allied, el Tribunal precisa que la sentencia recurrida no fundamenta la infracción de las marcas en el riesgo de confusión del artículo 9.2.b) del RMUE, sino en la protección reforzada de las marcas renombradas del artículo 9.2.c) del RMUE, condición de las marcas que constituye un hecho admitido por Araba.

En este sentido, hace referencia a la jurisprudencia del TJUE sobre marcas renombradas (STJUE de 18 de junio de 2009, C487/07), conforme a la cual uno de los presupuestos de la infracción de una marca renombrada es la existencia del vínculo o

conexión entre la marca y el signo del tercero, aunque no llegue a existir confusión entre ellos.

Entiende el Tribunal que resulta muy ilustrativo el informe pericial aportado con la demanda en el que se concluye, tras un extenso examen comparativo de los signos, que "existe una evidente e injustificada proximidad conceptual, formal y gráfica entre los productos "BEEFEATER" y "SOTA DE BASTOS" que excede en mucho cualquier tipo de coincidencia casual fruto del azar en el proceso creativo y de diseño". En consecuencia, el conjunto del signo utilizado por Araba y la botella comercializada por ella evoca a modo de vínculo o conexión con las marcas de Allied y la botella de ginebra distribuida por Pernod.

No obstante, la infracción de las marcas renombradas no requiere solamente el referido vínculo, sino que, además, exige la concurrencia de alguna de estas tres circunstancias: (i) el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior (dilución); (ii) el perjuicio causado al renombre de dicha marca (degradación) y; (iii) la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo).

Considera el Tribunal, que en este caso se dan los elementos que caracterizan esta circunstancia de la ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca: (i) las marcas de Allied son renombradas; (ii) del estudio de mercado aportado con la demanda se deduce el elevado grado de conocimiento por el público destinatario de las características más relevantes de las marcas y de la botella de los actores; (iii) existe un elevado grado de similitud entre los signos por el elevado número de coincidencias y por el impacto visual de conjunto; (iv) los productos son idénticos, en ambos caso, son botellas que contienen ginebra.

En base a ello, concluye que el uso de los signos gráficos por Araba y el conjunto de la botella que comercializa, tienen por finalidad atraer la atención del consumidor habida cuenta de la reputación, fama y prestigio de las marcas de Allied y de la botella comercializada por Pernod, de lo que se aprovecha indebidamente Araba para obtener una ventaja comercial sin ofrecer a cambio ninguna compensación económica.

En cuanto al segundo motivo alegado por Araba relativo a la inmunidad registral, pues su conducta estaría amparada en el registro de su marca española "SOTA DE BASTOS", el Tribunal considera que la alegación carece de relevancia, pues no existe ningún obstáculo para el ejercicio de la acción de violación frente a un tercero titular de una marca nacional posterior de conformidad con la doctrina establecida por el ATJUE de 10 de marzo de 2015 (asunto C-491/14).

Además, la falta de oposición por Allied a la solicitud por Araba del registro de la marca española en nada impide el posterior ejercicio de la acción de nulidad relativa, por ser incompatible con las marcas prioritarias como admite el artículo 52.1, en relación con los artículos 6 y 8 de la LM.

En cuanto al tercer motivo invocado, relativo al distinto público destinatario de los productos, porque el precio de las botellas de ginebra registradas por Araba es muy inferior al precio de las botellas de las actoras, el Tribunal entiende que estos factores secundarios de diferenciación (precio, calidad y puntos de venta) carecen de relevancia

en términos de infracción marcaria. Solo procede comparar, de un lado, las marcas de la actora tal y como están registradas y los productos que designan y; de otro lado, los signos del infractor y los productos que éstos designan, sin hacer referencia a las características del precio, calidad y canal de distribución en el mercado de los productos.

Además, opina el Tribunal que el precio inferior del producto comercializado por ARABA pone de manifiesto aún más si cabe la concurrencia de los requisitos de la dilución, degradación y parasitismo.

En cuanto al cuarto motivo, centrado en la relevancia diferenciadora del elemento denominativo "SOTA DE BASTOS" y la figura del personaje representado en la etiqueta de la botella comercializada por Araba, el Tribunal cita la STJUE de 3 de septiembre de 2009 (asunto C-498-07, Carbonell – La Española) y concluye que puede prevalecer el impacto visual del conjunto del elemento figurativo del signo sobre el elemento denominativo o sobre la posible diferencia en uno de los elementos gráficos.

En conclusión, el semejante impacto visual del conjunto del elemento gráfico de los signos enfrentados prevalece sobre el diferente elemento denominativo y sobre la diferente figura del personaje representado en ambos signos, máxime cuando la modalidad infractora ha sido subsumida en la protección reforzada de las marcas renombradas, que solo exige la existencia de un vínculo o conexión y, no, confusión y desestima el motivo.

En cuanto al error en la determinación de la indemnización de daños y perjuicios causados a Allied, a Pernod y el daño emergente, aclara el Tribunal que el criterio denominado regalía hipotética al que se refiere el artículo 43.2.b LM, la doctrina jurisprudencial mantiene que no procede la prueba de la existencia de los daños.

En lo relativo a la indemnización por los actos de competencia desleal, el Tribunal considera que el artículo 32.1.6ª LCD se remite a la acción de enriquecimiento injusto al declarar: "sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico".

Afirma el Tribunal que el enriquecimiento injusto se produce por intromisión, en el sentido de que procede restituir al perjudicado las cantidades obtenidas por haber invadido su derecho de exclusiva como único distribuidor de las botellas de ginebra de la marca "BEEFEATER" en España.

En este caso, se prescinde del daño concreto que haya podido sufrir el perjudicado y se atiende únicamente al beneficio obtenido por Araba mediante la comercialización de sus botellas de ginebra.

Así pues, en este caso resulta irrelevante para la determinación de la indemnización la existencia de los daños causados a Pernod y desestima el recurso.

Comentario

La sentencia resulta relevante porque de ella se pueden extraer importantes conclusiones:

En primer lugar, pone de manifiesto la posibilidad de que exista infracción marcaria en casos en los que no existe ningún tipo de similitud fonética, sino únicamente gráfica.

En segundo lugar porque matiza que, en el caso de marcas renombradas, para que exista infracción no es necesario que exista riesgo de confusión entre ambos signos, pero tampoco basta con el mero riesgo de asociación, sino que se exige la concurrencia de alguna de estas tres circunstancias: (i) el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior (dilución); (ii) el perjuicio causado al renombre de dicha marca (degradación) y; (iii) la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo).

Del mismo modo, precisa que factores tales como precio, calidad y puntos de venta carecen de relevancia en términos de infracción marcaria a la hora de valorar el riesgo de confusión, y opina que un precio inferior pone de manifiesto aún más si cabe la concurrencia de los requisitos de la dilución, degradación y parasitismo.

Igualmente, en relación con el principio de inmunidad registral y la existencia de una marca española, aclara que no existe ningún obstáculo para el ejercicio de la acción de violación frente a un tercero titular de una marca nacional posterior de conformidad con la doctrina establecida por el ATJUE de 10 de marzo de 2015 (asunto C-491/14) y que el hecho de no haber presentado oposición no precluye la posibilidad de presentar una acción de nulidad ante los tribunales.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 6, 8, 41, 42, 43.2.b) y 51.

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículos 6, 11, 12 y 32.

Reglamento (CE) n o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria: artículos 9.2 b) y 9.2 c).

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APA:2019:367](#)

(7) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 497/2019 de 18 de marzo de 2019. “GLOBO TERRÁQUEO” (Inoxcrom Internacional, S.A.) v. (Inoxgrup SCCL)

Acción reivindicatoria, acción de cesación, la mala fe no incide en los efectos que tienen lugar tras la estimación de la acción reivindicatoria de la marca.

Antecedentes de hecho

Inoxcrom S.A. ("**Inoxcrom**") es una sociedad mercantil dedicada a la venta y fabricación de bolígrafos, estilográficas y otros artículos de escritorio, inicialmente de carácter familiar, dirigida por Lucas y su esposa Serafina, padres de Marino.

Esta sociedad fue declarada en concurso voluntario por el Juzgado de lo Mercantil 7 de Barcelona, que se vio abocado a la liquidación y posterior venta de la unidad productiva, que comprendía también todos los derechos de propiedad industrial y de marca de dicha entidad.

La marca que constituye un "GLOBO TERRÁQUEO" figuraba registrada a nombre de Dña. Serafina desde el año 1993, registro que caducó el 27 de noviembre de 2003, pese a lo cual Inoxcrom continuó utilizándola en diversos catálogos.

Durante el proceso de transmisión de la unidad productiva de Inoxcrom, Dña. Serafina procedió por su parte a vender a su hijo Marino la marca "GLOBO TERRÁQUEO".

Por auto de fecha 13 de septiembre de 2012 la unidad productiva de Inoxcrom se transmitió a Blond Europe, ahora Inoxcrom Internacional. A dicho procedimiento de adjudicación de la unidad productiva también concurrió, sin éxito, la sociedad ahora demandada Inoxgrup SCCL ("**Inoxgrup**").

Lucas, que había registrado su marca en octubre de 2012, concedió a Inoxgrup una licencia de uso de la marca "GLOBO TERRÁQUEO" el día 4 de enero de 2013.

A partir de estos hechos se han venido sucediendo diversos enfrentamientos judiciales entre Lucas e Inoxgrup por una parte, e Inoxcrom Internacional por otra, como lo fue la demanda interpuesta por los primeros ante el Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona por presunta infracción marcaria, en la que mediante reconvenición se planteó por Inoxcrom Internacional una acción reivindicatoria de la marca "GLOBO TERRÁQUEO", por mala fe en su registro, que fue estimada en primera instancia y confirmada por sentencia firme de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 14 de julio de 2016, dando lugar a la extinción de "todos (los) contratos y licencias que hubiera podido otorgar el Sr. Marino" sobre la referida marca.

En dicho procedimiento, se dictó auto de 18 de enero de 2017 por el que se acordaba (i) el cese inmediato y la prohibición provisional, hasta la resolución del juicio, en la realización de cualquier acto de explotación comercial, incluyendo la fabricación, importación, distribución, ofrecimiento (en internet o de cualquier otro modo), publicidad y comercialización de cualquier producto, material publicitario o para el envasado de los productos, o de cualquier otro, identificado con el signo gráfico del "GLOBO TERRÁQUEO"; (ii) ordenar a Inoxgrup que, por sí misma o por medio de sus distribuidores, procedan a la retirada de todos los productos, material publicitario o para el envasado con el signo objeto de la demanda, retención, precinto y depósito, hasta la resolución del juicio, de todas las unidades de producto; (iii) retirar de su página web (inoxcrom.es) y de sus cuentas de twitter y de Facebook, y de cualquier otra a través de la cual opere en internet, de cualquier signo que reproduzca el signo gráfico del "GLOBO TERRÁQUEO"; y (iv) ordenar a INOXGRUP que proceda a informar a sus distribuidores y a sus clientes de venta a comercio minorista que procedan a cesar en el uso de cualquier publicidad.



La sentencia de instancia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona el 12 de enero de 2018 desestima las alegaciones de cosa juzgada respecto del anterior procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona, y también rechaza la falta de legitimación activa que se imputa a Inoxcrom por no acreditar que en el momento de interponer la demanda se hubiera efectuado el cambio de titularidad registral de la marca "GLOBO TERRÁQUEO".

Por otro lado, desestima la acción de infracción por entender que la sentencia que estimó la acción reivindicatoria, por la que adquirió la actora su titularidad sobre la marca, carece de efectos retroactivos, lo que impide estimar una acción de infracción sobre actos anteriores a dicha sentencia. Se desestima la acción de cesación por entender que ya no se producen actos de infracción, lo que lleva a la juzgadora de instancia a desestimar la acción indemnizatoria.

Inoxcrom recurre sosteniendo una interpretación jurídica distinta a la contenida en la sentencia de instancia. Afirma que su titularidad sobre la marca "GLOBO TERRÁQUEO" lo es con efectos *ex tunc*, por haber prosperado la acción reivindicatoria por la que se le atribuye dicha titularidad, debiendo por ello estimarse las acciones de infracción de su marca por actos cometidos con anterioridad al reconocimiento de su titularidad. Sostiene también que no ha existido cese de actos infractores de la marca, que se han venido produciendo con posterioridad, no pudiendo ampararse en una licencia concedida por un titular aparente.

Inoxgrup se opone alegando la inexistencia de una doble opción para la defensa de la marca sino dos vías (nulidad o acción reivindicatoria) con efectos distintos en cada caso y rechaza la existencia de actos infractores por su parte.

Resumen

La Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) comienza afirmando que la primera cuestión es de orden estrictamente jurídico, y pasa por discernir entre la diferente finalidad que persigue la acción de nulidad sobre la marca inscrita y el ejercicio de la acción denominada reivindicatoria del art. 2.2 LM.

Como ya ha matizado la doctrina y la jurisprudencia, frente a la tajante redacción del art. 2.1 LM: "*el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley*", no rige en nuestro derecho marcario un sistema registral puro, pues existen varios preceptos que impiden el acceso de un signo a su válido registro por terceros que no tienen su derecho inscrito, pues el artículo 2.2 LM contempla una de las posibles formas de adquirir el derecho de marca.

Sin embargo, precisa también que con la acción de nulidad no se pretende obtener una titularidad registral, pues sus efectos suponen la extinción del derecho sobre el signo que constituye la marca, que pasa a ser de dominio público, perdiendo su titular cualquier derecho que tuviera sobre la misma y posibilitando que otros, en determinados casos, puedan registrar (y adquirir) el signo anulado. La acción de nulidad extingue la marca, por lo que finalidad y efectos no deben ser comparables a los que se derivan de la acción reivindicatoria del art. 2.2 LM.

La acción reivindicatoria de la marca permite que el titular de una marca registrada en fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual recupere esta titularidad, por lo que se presenta como excepción al principio general de "titularidad registral" que rige en esta materia.

Sin embargo, la cuestión relevante en este recurso pasa por concretar los efectos de la acción reivindicatoria, y en particular, frente a la nulidad de la marca que se hubiera declarado judicialmente.

Es incuestionable que su efecto principal es restituir al demandante como titular registral, pero la acción del art. 2.2 de la LM no puede tener alcance retroactivo, pese a tener un ámbito de aplicación común con la acción de nulidad, según se deduce de los arts. 51.1.b), 2.2 y 2.3 así como del art. 52.2, de la LM.

El cambio de titularidad en el que se opera a través del ejercicio de una acción reivindicatoria del art. 2.2 LM es limitado. El nuevo titular no es un titular originario, sino que solo obtiene dicha condición desde la sentencia que así lo declara, por lo que le resulta vetado un posible ejercicio de acciones de infracción por hechos anteriores. Con ello, la Audiencia Provincial confirma el criterio de la sentencia recurrida.

Inoxcrom en su argumentación alude al hecho de que el licenciataria de la marca (Inoxgrup SCCL) actuó con mala fe, ya que Inoxgrup, antes de la suscripción del contrato de licencia conocía que no podía utilizar la marca, y era sabedor de su registro de mala fe, por lo que había suscrito un contrato de licencia "atípico", prácticamente gratuito y con una finalidad fraudulenta.

Sin embargo, la Audiencia Provincial señala que el artículo 2.3 la LM es claro en relación a los efectos de la acción reivindicatoria sobre las licencias otorgadas por el titular registral a terceros *"si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente."*

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) matiza que los efectos sobre las licencias del titular registral vencido en la acción reivindicatoria se producen con la sentencia que la estima y su inscripción en la OEPM, sin que la mala fe que pudieran albergar licenciante y licenciataria cuando contrataron entre ambos deba tenerse en cuenta para determinar si existieron actos de infracción por parte de aquellos. Ello es así porque conforme al tenor literal de la norma, la concurrencia de esta mala fe, entendida como conocimiento de la titularidad ajena, solo tiene trascendencia, en un momento previo, para valorar si en el caso concreto puede prosperar la acción reivindicatoria ejercitada.

Ello tiene como consecuencia que no podamos hablar de actos de infracción por el licenciataria que formalizó la licencia con el titular registral que lo era en aquel momento. La LM no condiciona a ningún presupuesto el efecto extintivo de la licencia

anteriormente otorgada, se trata de un efecto *ope legis*, ajeno al conocimiento que el licenciatarario tuvo sobre la forma y modo en que se registró la marca, por lo que se ve obligado a cesar en el uso que venía haciendo de la marca, en virtud de la licencia preexistente. Al contrario, no cabe más que concluir que los actos anteriores estaban amparados por el contrato de licencia vigente y por ello no podían constituir comportamientos infractores.

La Audiencia Provincial considera que esta interpretación resulta además acorde a las reglas del sistema marcario, en la medida en que la buena o mala del que inscribe inicialmente la marca solo es valorada, en nuestra LM, en determinados supuestos, y en ninguno de ellos aparece como presupuesto para apreciar la infracción marcaria. Asimismo, precisa que el acto de infracción es un hecho objetivo, desprovisto en la norma de elementos subjetivos, como pueda ser el conocimiento y/o intención de usar la marca en cuestión. La mala fe es relevante para apreciar la nulidad de un registro o en como se deduce del art. 42.2 LM respecto de la fijación de los daños y perjuicios, pero no incide en los efectos que tienen lugar tras la estimación de la acción reivindicatoria de la marca.

En cuanto a los usos infractores posteriores a la sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria de la marca, la Audiencia Provincial considera que el hecho de que se aporten actas notariales en las que se aprecia en el mercado la existencia de productos que incorporan el signo "GLOBO TERRÁQUEO" no es un elemento suficiente para afirmar que la comercialización o distribución de tales productos ha sido posterior a la sentencia que estimó la titularidad de esta marca en favor de la recurrente.

Tampoco existe prueba tajante para afirmar que los objetos que incorporan el signo en cuestión se introdujeron en un momento anterior. Sin embargo, la Audiencia Provincial señala que Inoxgrup acredita haber cursado instrucciones a sus proveedores y comerciales para que se dejaran de comercializar aquellos productos que incorporaban el signo "GLOBO TERRÁQUEO", eliminó los catálogos correspondientes e incluso ordenó modificar el encapuchado de bolígrafos que incorporaban el signo en cuestión, por lo que cabe deducir que el uso del signo ha cesado, sin perjuicio de algún efecto residual, que no impide apreciar la inexistencia de actos de infracción posteriores al ejercicio de la acción reivindicatoria.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) desestima el recurso de apelación. Sin embargo, dadas las dudas de derecho que suscita la cuestión, no se imponen las costas causadas en ambas instancias a ninguna de las partes, de conformidad al art. 398 y 394 LEC.

Comentario

La sentencia resulta relevante, ya que analiza de manera exhaustiva la diferente naturaleza y efectos de la acción reivindicatoria y de la acción de nulidad. Asimismo, precisa que pese a lo dispuesto en el artículo 2.3 de la LM, la mala fe no incide en los efectos que tienen lugar tras la estimación de la acción reivindicatoria de la marca.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 2.1, 2.2, 2.3, 42.2, 51.1 b), 52.2.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 394 y 398.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APB:2019:3169](#)

(8) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE 538/2019 de 25 de abril de 2019.

Infracción de marca de color de la UE. Notoriedad. Aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca ajena.

Antecedentes de hecho

La demandante Deutsche Telekom AG (“**Deutsche Telekom**”) tiene registrada la marca de la UE de color magenta (pantone 675) para las clases 38 y 42 (servicios de telecomunicaciones).

La demandada Soluciones Corporativas IP, S.L. (“**Soluciones Corporativas**”) tiene registrada la marca mixta española “CONECTA BALEAR”, que emplea los colores gris y magenta para las clases 38 y 42 (servicios de telecomunicaciones).

Deutsche Telekom formuló demanda contra Soluciones Corporativas ante el Juzgado de Marcas de la UE nº2, en la que ejercitaba acumuladamente, acciones por infracción de marca de la UE y de nulidad de una marca española.

El Juzgado de Marcas de la UE nº2 dictó sentencia el 21 de marzo de 2019 en la que estimó parcialmente la demanda, desatendiendo la acción de nulidad de la marca española “CONECTA BALEAR” y accediendo en parte a la acción por infracción, declarando que la demandada ha infringido la marca UE de color, titularidad de la actora, con el uso del color PANTONE 675C y colores similares, condenando a la demandada a cesar en el uso de dichos colores en sus establecimientos, publicidad, carteles, catálogos, páginas web o en cualesquiera medios electrónicos, de la Unión Europea, incluyendo dos portales web y una cuenta de Facebook.

Deutsche Telekom impugna la sentencia e insiste en la íntegra estimación de su demanda, particularmente que se considere que existe también infracción con el uso por parte de la demandada de su marca nacional y que se declare su nulidad de pleno derecho.

Soluciones Corporativas presenta recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Resumen

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE no comparte plenamente la decisión adoptada por la sentencia de primera instancia y considera:

- (i) Que existe infracción de la marca notoria de la UE de la actora a consecuencia del uso de la marca española de la demandada;
- (ii) Que procede la declaración de nulidad de esta marca nacional, ex arts. 52.1 y 8 LM; y
- (iii) Que también existe infracción de la marca UE por la utilización por la demandada del color PANTONE 675C y colores similares en los soportes antes indicados.

Por tanto, se desestiman los motivos de recurso de Soluciones Corporativas relativos a la inexistencia de infracción, al amparo de los arts. 9.1.b) y c) Reglamento (CE) 207/2009 sobre la Marca Comunitaria (“RMC”).

Del mismo modo, se estima la impugnación de Deutsche Telekom.

En cuanto a la notoriedad de la marca y a la amplitud geográfica de la notoriedad, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE afirma que no es controvertido que la marca comunitaria de la actora sea notoria en Alemania. Si bien, se alega que no tiene ese carácter en España, por lo que no es procedente analizar el caso al amparo del art. 9.1 c) RMC.

La Audiencia Provincial de Alicante analiza la jurisprudencia del TJUE y su propia jurisprudencia sobre notoriedad de la marca en un estado miembro y desestima el motivo, ya que, si bien el hecho de que la marca fuese notoria en Alemania bastaría para estimar la notoriedad en toda la comunidad, es preciso tener en cuenta que el público pertinente para estimar la notoriedad en España no es exclusivamente el español, sino que también es el alemán que visita España.

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE pone de manifiesto que los datos que resultan de las alegaciones y prueba practicadas indican que varios millones de alemanes visitan al año las islas Baleares y que muchos de ellos tienen en Mallorca su segunda residencia, así como que la demandante cuenta con más de ciento sesenta y cinco millones de clientes repartidos por todo el mundo, invierte en España centenares de millones de euros en publicidad y cuenta en España con 40 oficinas, con miles de trabajadores. Con estos datos, es obvio que se puede hablar de un público comercialmente no insignificante en España, hasta el punto de que la demandada, incluso, promociona sus servicios en alemán, lo que es signo inequívoco de que tiene en cuenta al consumidor medio de dicho país, en que no se discute el carácter notorio de la marca UE.

En conclusión, es correcto, como se hiciera en la instancia, analizar los presuntos actos de infracción desde la óptica del art. 9.1 c) RMC.

Partiendo, por tanto, de la notoriedad de la marca UE titularidad de la actora, el ámbito de la apelación, conformado por el recurso de apelación y la impugnación de la sentencia, comprende dos cuestiones: si existen o no los actos de infracción apreciados en ella y si dicha infracción alcanza o no al uso de la marca española de la demandada, registrada con posterioridad.

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE analiza la jurisprudencia nacional y del TJUE y señala que esta protección reforzada a las marcas notorias exige la concurrencia de varios requisitos, acumulativos: (i) que el signo sea idéntico o semejante a la marca registrada; (ii) que ésta sea notoria o renombrada; (iii) que se utilice para productos o servicios idénticos, similares o no similares a aquéllos para los que está registrada la marca; (iv) que la utilización del signo sea realizada sin justa causa; (v) que con la utilización de dicho signo se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

En este sentido, hace referencia a la a STS 2 de febrero de 2017, que compendia la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la protección de las marcas notorias. De esta sentencia, pueden resaltarse las siguientes conclusiones: (i) la protección conferida a las marcas notorias no exige la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados; (ii) lo relevante es que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ambos; (iii) el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo; (iv) el Tribunal debe examinar si el grado de similitud entre los signos, pese a ser ligero, es suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado establezca un vínculo entre los signos en conflicto; (v) para la infracción no basta con la evocación: es necesario, además, que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su carácter distintivo o notoriedad.

En base a ello, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE concluye que la similitud existe entre las marcas confrontadas, pues el color es muy parecido, al igual que lo es con relación a los colores utilizados por la demandada en materiales comerciales, promocionales y publicitarios, rótulos de establecimiento, cartelería, catálogos, folletos, páginas web, etc.

Asimismo, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE considera que el carácter distintivo del color magenta aplicado a servicios de telecomunicaciones es fuerte, como deriva del posicionamiento en el mercado de la mercantil actora, de su extensión en toda Europa, o de su inversión en publicidad.

La marca de la demandada, aparte de usar un color similar, incluye también una antena emitiendo ondas lo que, sin duda, al entender de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE, puede inducir al público pertinente a considerar que la marca ofrece servicios de telecomunicaciones (como realmente



sucede), asociados de algún modo con Deutsche Telekom. La palabra "balear" puede sugerir que se trata una empresa colaboradora local. En definitiva, a la vista de todas estas circunstancias, existe una alta posibilidad de que el público pertinente (consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) evoque la marca anterior, lo que en definitiva conforma el vínculo entre ambas. Iguales argumentos sirven con relación al uso del color similar en los medios propios de la explotación del negocio que realiza la sociedad demandada.

En cuanto a la ausencia de justa causa, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE afirma que, tal y como ha sostenido reiteradamente la infracción de la marca puede producirse por la actuación del titular de otra marca registrada con posterioridad sin necesidad siquiera de que, previa o simultáneamente, se haya ejercitado acción de nulidad de la misma.

La conocida STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11, ha establecido, en relación al artículo 9 RMC, que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca, se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca. El tercero infractor también puede ser el titular de una marca española posterior, pues el Tribunal Supremo, haciéndose eco de dicha doctrina jurisprudencial en la Sentencia 14 de octubre de 2014, la ha considerado extensible al caso de las marcas nacionales.

En cuanto al aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE considera que es claro el aprovechamiento de la notoriedad de la marca UE de color de la actora. Siendo elevada la evocación de la marca de la actora, es alto el riesgo de que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a la misma.

La prueba acredita más que sobradamente el esfuerzo comercial efectuado, a todos los niveles, por la demandante para dotar de conocimiento generalizado a su signo distintivo. El uso efectuado por la parte demandada es, por ello, claramente desleal, pues tiene por finalidad aprovecharse de los reputados signos, sin proporcionar al titular compensación económica alguna y sin acometer la ingente inversión que éste ha precisado para crear su marca, mantenerla en el mercado y darla a conocer al público pertinente.

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) recurre al gráfico argumento del "folio en blanco": la demandada tenía unas amplísimas posibilidades de conformar su marca registrada y de emplear para ello, así como en la explotación de su negocio, los colores que tuviera por conveniente. El resultado de rellenar ese folio en blanco ha sido utilizar un color muy similar al de la conocidísima marca de telecomunicaciones alemana, y utilizarlo de modo predominante (como también hace aquella) en todos sus elementos de publicidad y establecimientos. Con ello, sin efectuar la inversión y esfuerzo de la mercantil alemana, se coloca en el mercado ofreciendo unos servicios muy similares y obteniendo, claramente, un aprovechamiento desleal del carácter distintivo de la marca de la actora. Por ello, desestima el motivo.

En cuanto a la infracción por riesgo de confusión, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE considera que la similitud entre los signos es muy alta, y los servicios son similares también, por lo que existe riesgo de confusión. En este sentido, considera artificioso el argumento de que los servicios ofrecidos por demandante y demandada son diferentes, pues la marca está registrada para servicios de telecomunicaciones, que son los prestados por aquélla. Es indiferente el alegato de que Deutsche Telekom no preste servicios relativos a redes fijas o móviles en territorio español, o que su filial en España esté dada de alta en el sector de la informática, pues el consumidor medio de este tipo de servicios conoce sobradamente que las empresas de telefonía no limitan su oferta a este sector, sino que incluyen "paquetes" y ofertas de telefonía e internet, entre otros muchos servicios, todos ellos complementarios.

En cuanto a la nulidad de la marca española, los argumentos vertidos con anterioridad sobre la notoriedad de la marca de la actora son suficientes para fundar, igualmente, la estimación de la acción de nulidad, ex art. 52.1 LM.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE desestima el recurso con imposición de costas a la parte apelante conforme a los artículos 394 y 398, al no apreciar la concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho.

Comentario

La sentencia resulta muy relevante, ya que analiza detenidamente el concepto de notoriedad en el caso de una marca de color y aclara que puede existir dicha pese a que la marca demandada sea una marca mixta que emplea también otro color (el gris) y a que ambos colores no sean exactamente el mismo, sino de la misma gama.

Por otro lado, resulta relevante su razonamiento a la hora de considerar al público pertinente para apreciar tanto la notoriedad de la marca como el riesgo de que dicho público pertinente pueda considerar que existe algún vínculo entre ambas marcas, pues si bien la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE considera que bastaría demostrar la notoriedad en un país de la UE (Alemania) para apreciar la notoriedad de la marca en la UE, la sentencia tiene en cuenta la importante presencia de turistas alemanes en las Islas Baleares y la publicidad del servicio en España como elemento que refuerza la notoriedad de la marca también en España.

Asimismo, resulta relevante la consideración incluida en la sentencia de que el uso en el gráfico de una antena y del término "Balear" o el hecho de que la empresa demandada publicite sus servicios en alemán utilizando dicho color magenta en su publicidad y establecimientos, puede inducir al consumidor a pensar que existe un vínculo entre ambas empresas que haga pensar al consumidor que se trata de un proveedor local de Deutsche Telekom y puede suponer un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ajena.

Del mismo modo, la sentencia aclara que los servicios de telefonía e internet son servicios similares y complementarios que, en muchas ocasiones, se ofertan de manera conjunta, por lo que puede existir riesgo de confusión entre ambos.

Por último, aplicando la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo confirma que puede existir infracción de una marca de la UE anterior, aunque el uso de la marca esté amparado por un registro posterior y no es necesario declarar primero la nulidad de la marca posterior.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 6.1, 8.1, 42.2, 52.1.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 394 y 398.

Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria: artículos Arts. 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c).

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APA:2019:2169](#)

(9) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 619/2019 de 2 de abril de 2019. "ANNTAYLOR" (Holzer y Cia, S.A. de C.V) v. Ancco, Inc. A Delaware Corporation.

Caducidad por falta de uso. Uso efectivo de la marca en Internet.

Antecedentes de hecho

La demandante Holzer y Cia, S.A. de C.V. ("**Holzer**"), es una compañía americana fundada en el año 1945 y que cuenta con más de 65 años de experiencia en relojería suiza.

Ancco, Inc. A Delaware Corporation ("**Ancco**") es titular de la marca nacional "ANNTAYLOR", denominativa para la clase 25. La marca fue solicitada por Ancco el 15 de agosto de 2003 y concedida por la OEPM el 26 de febrero de 2004. La concesión fue publicada en el BOPI el 1 de abril de 2004.

Ancco inició acciones de nulidad de las marcas comunitarias "ANNTAYLOR" y "AT ANN TAYLOR", propiedad de Holzer ante la EUIPO, que fueron invalidadas por la División de Cancelación por mala fe en el registro.

Contra las resoluciones de la División de Cancelación Holzer interpuso los correspondientes recursos de apelación ante la División de Recursos de la EUIPO. De igual modo, ambas partes están enfrentadas en distintos procedimientos de caducidad de marca por no uso y Ancco ha formulado oposición ante la OEPM a la solicitud de la marca nacional "ANN TAYLOR" para productos de la clase 14.

Holzer alegó en la demanda que no ha encontrado ningún indicio de uso real y efectivo en el mercado español de la marca de referencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 51 de la Ley de Marcas de 2001, solicitó que se declarara la caducidad por no uso de la marca "ANNTAYLOR" y se ordenara la cancelación del registro.

Holzer interpuso demanda de caducidad por no uso de la marca nacional "ANNTAYLOR" contra Ancco ante el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona.

Ancco se opuso a la demanda afirmando que viene utilizando la marca "ANNTAYLOR" desde el año 1954 en Estados Unidos para identificar prendas de vestir, habiéndose convertido en una marca nacional de referencia en el sector de la ropa y accesorios para mujeres.

En 1982 Ancco registró la marca "ANNTAYLOR" en Estados Unidos y, atendido el éxito de la marca, posteriormente la registró en distintos países, entre ellos España. El conflicto, en realidad, se remonta al año 2003, cuando Holzer intentó sin éxito que Ancco le concediera una licencia de uso de la marca "ANNTAYLOR" y con el registro de esa marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.

Asimismo, Ancco alegó que utiliza de forma efectiva la marca mediante la comercialización de sus productos fundamentalmente a través de Internet. Por todo ello, solicitó que se desestimara íntegramente la demanda.

La sentencia de primera instancia, tras valorar la prueba practicada, tiene por acreditado el uso real y efectivo de la marca, en los términos exigidos por el artículo 39 de la Ley de Marcas. Para ello alude a tal efecto a la publicidad en distintos medios, la existencia de la página web y la venta de productos identificados con la marca "ANNTAYLOR". Por todo ello desestima íntegramente la demanda.

Ancco presentó recurso de apelación por errónea valoración de la prueba.

En primer lugar, considera que no existe ninguna prueba de uso para prendas de vestir de hombre, calzado y sombrerería. Y, en segundo lugar, en relación con las prendas de vestir para mujeres, la recurrente considera que el uso acreditado es testimonial, por lo que no cabe hablar de "uso real y efectivo". Por ello solicita que se declare la caducidad de la marca "ANNTAYLOR" en relación con todos los productos de la clase 25 para los que está registrada. Subsidiariamente solicita que se declare la caducidad parcial, limitando la cancelación a aquellos productos en lo que no se ha acreditado un uso genuino.

Ancco se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.

Resumen

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza analizando la interpretación de los artículos 39, 55 y 58 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas por parte de la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del TJUE y concluye que la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en



la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) pone de manifiesto que Ancco no tiene tiendas propias ni cuenta con establecimientos físicos. Por tanto, comercializa sus productos únicamente a través de Internet y, en concreto, por medio de la web www.anntaylor.com. En cualquier caso, la web sólo puede ser visualizada en inglés. Aunque la demandada es titular de los nombres de dominio www.anntaylor.com y www.anntaylor.es, el dominio español redirecciona al usuario a la web inglesa.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) concluye que la mera presencia de una marca en un sitio web no es, por sí misma, suficiente para demostrar un uso genuino de la marca. Las directrices de la EUIPO exigen que ese uso se fortalezca con otras evidencias de que el sitio web se ha visitado y, en particular, que un cierto número de clientes ha realizado pedidos de bienes o servicios relevantes a través de la web en el periodo pertinente. El número de visitas, por tanto, se considera una prueba útil del uso, máxime si se realizan en distintos momentos y desde distintos lugares. En este caso, consta que la web de la demandada ha sido visitada desde España por un número elevado de usuarios, lo que implica, por sí mismo, una presencia efectiva del signo en el mercado español.

Además, junto al ofrecimiento de los productos en la web, también ha quedado acreditado un número significativo de pedidos a través de dicha web. Si bien la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) pone de manifiesto que es cierto que el volumen comercial alcanzado bajo la marca "ANNTAYLOR" no es excesivamente alto, ese uso se extiende a lo largo de todo el periodo relevante, se produce en distintos puntos del mercado español y se realiza de forma regular, lo que nos permite concluir que existe un uso real y efectivo.

Por todo ello, descarta la caducidad del signo para prendas de vestir, sin distinguir, a estos efectos, entre ropa para mujer y ropa para hombre, pues no es razonable distinguir entre subgrupos o categorías, dentro del género "prenda de vestir", por lo que, probado el uso de la marca para ropa de mujer, lo está también para prendas de vestir en general.

Mayor duda le suscita a la Audiencia Provincial la nulidad parcial para calzado y sombrerería, en la medida que la demandada sólo ha logrado acreditar una única entrega efectiva de un par de zapatos y dentro de los tres meses previos a la interposición de la demanda. Ahora bien, unos y otros son complementos comercializados frecuentemente por empresas que tienen por actividad principal la venta de productos de confección textil, como las prendas de vestir. Esos productos de complemento (calzado y sombrerería) se vienen ofreciendo en el mercado a través de la web de Ancco desde el año 2003 conjuntamente y de igual modo que las prendas de vestir. Esto es, la promoción comercial de los productos de moda y otros accesorios es compartida, por lo que concluye que si no se han producido más transacciones es por

no haber obtenido una mejor respuesta por parte de los usuarios, y el TGUE ya ha precisado que la exigencia del uso efectivo no se puede evaluar en función del éxito comercial de la empresa.

En definitiva, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) concluye que no se pueden desgajar unos productos (calzado y sombrerería) de otros (prendas de vestir), cuando todos ellos se ofrecen de igual modo en el mercado por medio de una misma web que identifica a España como lugar de destino, cuando son productos complementarios y cuando se benefician de las mismas campañas de promoción publicitaria.

En base a todo ello desestima el recurso, si bien la Audiencia Provincial considera que la cuestión relativa a la caducidad parcial del registro (para calzados y sombreros) suscita serias dudas de derecho, por lo que no impone las costas en ninguna de las dos instancias.

Comentario

La sentencia resulta muy relevante, ya que analiza de forma exhaustiva el uso efectivo de la marca en Internet y proporciona criterios para valorar la existencia de dicho uso efectivo en Internet. Asimismo, aclara que es posible que exista un uso real y efectivo de una marca en España, aunque no exista ninguna tienda física de una marca en nuestro país y precisa aspectos tales como que, si el uso ha sido acreditado para la categoría de prendas de vestir, no cabe distinguir entre las categorías de hombre y mujer para decretar un uso parcial.

Por otro lado, señala que, dado su carácter complementario respecto a las prendas de vestir, una vez acreditado el uso efectivo para prendas de vestir, si el calzado o la sombrerería se han comercializado a través del mismo canal en Internet que las prendas de vestir, puede considerarse que existe un uso efectivo también para calzado y sombrerería, incluso aunque el volumen de ventas sea muy bajo, pues no se puede hacer depender el uso efectivo del éxito comercial.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 39, 55, 58.

Enlace a la sentencia

[**ECLI ES:APB:2019:3168**](#)

(10) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 796/2019 de 6 de mayo de 2019. "WASA REAL ESTATE" (Jacobsen Enterprises S.L.) v. "WASA REAL ESTATE GUIDE" (Wasa Real Estate S.L.).

Caducidad por falta de uso. Ausencia de interés legítimo.

Antecedentes de hecho



Wasa Real Estate, S.L. ("**Wasa Real Estate**") fue constituida en 1998 por D. Cesareo y D. Claudio y es titular de la marca denominativa "WASA REAL ESTATE GUIDE", para productos de la clase 16ª (Revista destinada al mercado inmobiliario) solicitada el 17 de noviembre de 1998 y cuya última renovación fue publicada el 1 de marzo de 2009. D. Elías trabajó como gerente de ventas de Wasa Real Estate durante más de 20 años.

El 20 de septiembre de 2012 Wasa Real Estate y Jacobsen Enterprises, S.L. ("**Jacobsen Enterprises**") suscribieron un contrato por el cual D. Cesareo transmite la marca "WASA REAL ESTATE" a D. Elías (por un precio de 50.000 euros), así como su fondo de comercio (por un precio 6.000 euros). En virtud del citado contrato, Jacobsen Enterprises explota el negocio y la marca en todas las posibles vertientes de "WASA". Sin embargo, la cláusula CUARTA del citado contrato establece que D. Cesareo podrá adoptar el nombre de Wasa Consulting, S.L., además de trabajar, bajo dicha denominación social de forma ilimitada, y sin condición de ningún tipo, siendo ésta la única acepción de "WASA" que quedará permitida a D. Cesareo tras la cesión de la marca a D. Elías. Jacobsen Enterprises no ha abonado el precio pactado en el citado contrato.

Jacobsen Enterprises interpuso ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Marbella demanda de resolución del contrato de compraventa de la marca y del negocio contra Wasa Real Estate, que fue desestimada en primera instancia por sentencia de 16 de junio de 2017, estando pendiente de recurso de apelación.

Jacobsen Enterprises solicitó el 17 de enero de 2016 la marca "WASA REAL ESTATE" para distinguir los servicios incluidos en la clase 36, publicada en el BOPI el 29 de enero de 2016. El 15 de marzo de 2016 consta la oposición formulada por la marca "WASA REAL ESTATE GUIDE", denominativa para los productos de la clase 16, que fue denegada por Resolución de 7 de julio de 2017, pendiente de firmeza al haber sido recurrida en vía contencioso-administrativa.

Wasa Real Estate inició ante la OEPM los trámites para registrar a su nombre la marca "WASA REAL ESTATE", la cual le fue concedida mediante Resolución de 29 de marzo de 2017, pendiente de firmeza.

Jacobsen Enterprises ha hecho uso de la web www.wasa.es desde el 2012 hasta enero de 2016. Sin embargo, no existen dominios de páginas web que incorporen la denominación "WASA REAL ESTATE GUIDE", aunque sí consta www.wasaconsulting.com como página web en construcción.

Jacobsen Enterprises interpuso demanda de caducidad por falta de uso de la marca denominativa "WASA REAL ESTATE GUIDE" para productos de la clase 16 (revista destinada al mercado inmobiliario), que figura en la OEPM inscrita a nombre de la demandada Wasa Real Estate. En la demanda se señala que las últimas publicaciones de la revista datan del año 2003 y que la demandada no ha hecho un uso real y efectivo durante cinco años en la forma establecida en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).

La demandada Wasa Real Estate alegó que la marca "WASA REAL ESTATE GUIDE" estaba siendo utilizada por la propia demandante en Internet, en concreto, a través de



los dominios wasa.es y wasarealestate.com que utiliza Jacobsen Enterprises para los servicios inmobiliarios que presta, uso amparado en el contrato de cesión de marca y del negocio inmobiliario suscrito por las partes el 20 de septiembre de 2012.

Asimismo, alegó que el no uso de la marca por “WASA REAL ESTATE” estaría justificado, conforme a lo establecido en el artículo 39.2, apartado a), de la LM, dado que la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Marbella mantiene la vigencia del contrato hasta que no se resuelva la apelación.

La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda al considerar que Jacobsen Enterprises carece de interés legítimo para postular la caducidad, al haber adquirido la marca que pretende caducar, pues el comprador de la marca que no la usa carece de legitimación para solicitar la caducidad. De aceptarse la legitimación del demandante, el no uso de la marca por su titular registral estaría justificado (artículo 39.4 de la LM).

La sentencia es recurrida por Jacobsen Enterprises. En cuanto a la falta de legitimación activa, la recurrente considera que tiene interés legítimo, no tanto por haber solicitado la marca “WASA REAL ESTATE” para servicios de la clase 36, sino por la competencia comercial entre las partes y los conflictos en los que están involucrados. A partir de ahí, la impugnación de la sentencia se fundamenta en los siguientes motivos:

(i) Cuestiona que se atribuya a la demandante Jacobsen Enterprises la condición de titular de la marca “WASA REAL ESTATE GUIDE”, cuando no pagó el precio convenido (50.000 euros) y que, con arreglo a la estipulación tercera del contrato, la falta de pago determinaba el retorno automático de la marca a la demandada Wasa Real Estate. En el recurso se justifica el impago al haber advertido que la marca estaba registrada para un producto (revista destinada al mercado inmobiliario), cuando Jacobsen Enterprises pretendía adquirir la marca para prestar servicios inmobiliarios. La oposición por la demandada Wasa Real Estate al registro de la marca “WASA REAL ESTATE” para servicios de la clase 36 o la falta de inscripción de la transmisión de la marca corroboran que la marca “WASA REAL ESTATE GUIDE” es propiedad de la demandada Wasa Real Estate.

(ii) Jacobsen Enterprises no ha hecho uso de la marca denominativa “WASA REAL ESTATE GUIDE” para los productos para los que está concedida (revista inmobiliaria), sino de la marca “WASA REAL ESTATE”, que se utiliza para servicios inmobiliarios prestados, fundamentalmente, por Internet. Por ello considera que la marca “WASA REAL ESTATE GUIDE” no ha sido usada en los últimos cinco años.

(iii) No concurren causas justificativas de la falta de uso (artículos 39.4 y 58.1 de la Ley de Marcas), por cuanto dichos preceptos sólo amparan el no uso por causas independientes de la voluntad de su titular.

(iv) No existe prueba alguna del uso real y efectivo de la marca “WASA REAL ESTATE GUIDE”. El artículo 39.2, apartado a), de la LM, sólo ampara variaciones en el signo, sin modificar su carácter distintivo, lo que no es el caso.

La demandada Wasa Real Estate se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia apelada por sus propios fundamentos.

Resumen

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza por analizar la interpretación de los artículos 39, 55 y 58 de la LM por el Tribunal Supremo y afirma que la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comparte en lo sustancial, los argumentos de la sentencia apelada y coincide con ella en que el interés de Jacobsen Enterprises para instar la caducidad de la marca no es legítimo, pues existe un conflicto entre las partes sobre la marca, que tiene su origen en el hecho de haber transmitido Wasa Real Estate una marca (“WASA REAL ESTATE”) que no coincide exactamente con la marca registrada (“WASA REAL ESTATE GUIDE”) y en la circunstancia de estar registrada la marca para un producto de la clase 16 (revista destinada al mercado inmobiliario), cuando el interés real de la demandante lo es por una marca para servicios inmobiliarios en general.

Jacobsen Enterprises sostiene que la obligación de usar la marca por Wasa Real Estate revivió al haber incumplido Jacobsen Enterprises el contrato y al haber quedado este resuelto de facto. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) no puede aceptar semejante argumentación y mucho menos que pueda ser utilizada en un proceso de caducidad de marca, cuando existe otro pleito en que se dilucida la vigencia del contrato y el objeto real de lo transmitido.

Conforme al artículo 59.1, apartado a) de la Ley de Marcas, que regula la legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso, el interés del demandante ha de ser "legítimo". En este caso, las circunstancias expuestas deslegitiman por completo el interés que pueda ostentar la demandante para instar la caducidad.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) precisa que desde el año 2012 sólo Jacobsen Enterprises estaba facultada para usar la marca registrada “WASA REAL ESTATE GUIDE” o la versión abreviada del signo al que se hace referencia en el contrato (“WASA REAL ESTATE”). No cree que deba dilucidarse en este pleito si la marca transferida a la demandante, registrada para una revista impresa, le facultaba también a utilizarla para identificar una revista inmobiliaria *on line* o un portal de Internet. En cualquier caso, es incontestable que ese uso le estaba vedado por contrato a Wasa Real Estate. Por ello, el ejercicio de la acción de caducidad es abusivo y no considera que el interés de la demandante sea legítimo.



De igual modo considera ilegítimo y contrario a las exigencias de la buena fe, sostener que la marca retornó a la demandada por un incumplimiento de la propia demandante, que no pagó el precio convenido y que, por tal motivo, Wasa Real Estate debería haber reanudado su uso, máxime cuando no se discute que Jacobsen Enterprises ha continuado utilizando la marca en Internet. Existe un pleito pendiente, resuelto en primera instancia de forma favorable para la demandada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Marbella, en el que se analiza el alcance y la vigencia del contrato. En todo caso, la facultad resolutoria compete exclusivamente al contratante cumplidor, que puede optar por exigir el cumplimiento del contrato.

En este contexto tampoco cree la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) que la oposición de la demandada ante la OEPM del registro de la marca “WASA REAL ESTATE” por Jacobsen Enterprises para servicios de la clase 36, denegado por resolución de 7 de julio de 2016 o el registro de la misma marca en el año 2017 por la propia demandada justifique la actuación de la actora. Parece razonable que la demandada defienda el registro, pese a la transmisión de la marca a la demandante por contrato de 20 de septiembre de 2012, al haberse incumplido el contrato por Jacobsen Enterprises y ante una eventual resolución del contrato.

Por ello, rechazada la legitimación del demandante desestima el recurso y confirma la sentencia apelada, sin entrar a analizar si, como sostiene la demandada, el no uso de la marca está amparado por el artículo 39.4 de la LM o si ha existido un uso real y efectivo de la marca, que Wasa Real Estate justifica en el propio uso realizado por la actora.

Comentario

La sentencia resulta relevante, ya que analiza detenidamente la legitimación para instar acciones de caducidad por falta de uso y aclara que debe existir un interés legítimo. En este sentido, precisa que tal interés legítimo en solicitar la caducidad de una de las marcas no existe cuando existe un litigio previo entre ambas partes por incumplimiento contractual y que la falta de legitimación para instar dicha acción de caducidad por falta de uso aplica incluso aunque las de ambas empresas marcas y sus productos o servicios puedan considerarse similares.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 39.2 a), 39.4, 55, 58.1 y 59.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículo 398.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APB:2019:4747](#)

(11) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE 594/2019 de 13 de mayo de 2019. “MASTERCHEF” (Shine TV Limited) v. “MASTERCHEFF GALLERY COOK” (Master Cheff Gallery Cook, S.L.).

Notoriedad. Marca notoria no registrada. Caducidad parcial.

Antecedentes de hecho

La demandante Shine TV Limited (“**Shine TV**”) es titular de las siguientes marcas: (i) marca de la Unión Europea (MUE), denominativa, “MASTERCHEF”, solicitada el día 30 de mayo de 2008 y concedida el día 2 de febrero de 2009, para designar productos y servicios de las clases: 16, 21 y 41; (ii) MUE figurativa consistente en una M en espiral, solicitada el día 28 de agosto de 2008 y concedida el día 5 de abril de 2009, para designar productos y servicios de las clases: 16, 21, 29, 30, 41; (iii) marca no registrada notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, con la que se distingue un programa de televisión sobre un concurso de cocina “MASTER CHEF” con una M en espiral.

La demandada Master Cheff Gallery Cook, S.L. (“**Master Cheff Gallery**”) vende utensilios y maquinaria de cocina con la marca española mixta “MASTERCHEFF GALLERY COOK” con un gráfico de M en espiral a través de la página web www.mastercheff.es y, en su página de Facebook. Dicha marca fue solicitada en el año 2013 y transferida a la demandada en 2016. En el motor de búsqueda de Google se anuncia como “Tienda Oficial Mastercheff” y ha solicitado el día 2 de febrero de 2017 el registro de la marca española mixta “MY MASTER” con una M en espiral.

Shine TV formuló demanda contra Master Cheff Gallery ante el Juzgado de Marcas de la UE nº2, quien dictó sentencia el 16 de octubre de 2018 en la que estimó parcialmente la demanda y declaró: (i) que la demandada carece de derecho a usar los distintivos “MASTERCHEF” y el símbolo en concepto de marca y que dicha utilización constituye una infracción de los derechos exclusivos de propiedad industrial que ostenta la demandante; (ii) que la demandada debe abstenerse de utilizar los distintivos “MASTERCHEF”, y el símbolo y que debe retirar toda la documentación mercantil o publicitaria que lleve la referida denominación; (iii) que la demandada carece de derecho y debe abstenerse de utilizar el nombre de dominio <https://www.mastercheff.es/> o cualquier otro que incluya la denominación MASTERCHEF o similar; (iv) la nulidad de la inscripción en el Registro de la OEPM de la marca española . “MASTERCHEFF GALLERY COOK”; y (v) que la actividad desarrollada por la demandada constituye un acto de competencia desleal.

Asimismo, condenó a Master Cheff Gallery: (i) a cesar y abstenerse en los sucesivos en todo el territorio de la UE de cualquier acto de uso y explotación comercial de los distintivos “MASTERCHEF”, y el símbolo; (ii) a pagar una multa coercitiva de 600 euros por cada día en que subsista la infracción; (iii) a publicar el fallo de la sentencia mediante anuncios en periódicos de gran circulación; y (iv) al pago de las costas de la acción contra él dirigida con expresa declaración de mala fe.

Master Cheff Gallery formuló demanda reconvenzional, que fue estimada parcialmente y en su sentencia el Juzgado de Marcas de la UE nº2 declaró la caducidad parcial de la

marca de la UE "MASTERCHEF" (denominativa) y de la marca mixta consistente en una M en espiral en algunos productos de las clases 21, 29 y 30. Sin embargo, sí declaró acreditado el uso real y efectivo para otros productos de las clases 21, 29 y 30.

Master Cheff Gallery formuló recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE y Shine TV formuló oposición.

Resumen

En primer lugar, se impugna en el recurso la legitimación activa de la actora Shine TV respecto de la marca no registrada y notoriamente conocida del artículo 6 bis CUP. El signo identifica el concurso de cocina emitido por la primera cadena de RTVE desde el año 2013 a través de la productora Shine Iberia, S.L. ("**Shine Iberia**"). La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE considera que está legitimada la actora Shine TV para invocar la marca del artículo 6 bis del CUP como infringida por la conducta de la demandada por las siguientes razones: (i) Shine TV es parte de Endemol Shine Group y en la Península Ibérica, Shine Iberia es la filial del mismo grupo que produce y/o ha producido el exitoso programa "MasterChef" -un formato controlado por Shine TV Limited- en el territorio de la península ibérica. Shine Iberia es también la legitimada para explotar la marca "MASTERCHEF" en el mismo territorio. En consecuencia, el uso de los signos marcarios por Shine Iberia en su programa de televisión desde el año 2013 es consecuencia de la autorización prestada por la mercantil actora, en su condición de sociedad matriz; (ii) la configuración del signo de la marca del artículo 6 bis CUP no es más que la conjunción de los signos de las otras dos marcas de la UE. La casi identidad del signo de la marca del artículo 6 bis CUP en relación con los signos de las otras dos marcas de la UE no puede obedecer más que a la autorización prestada por el titular de estas últimas que, además, es la sociedad matriz del grupo al que pertenece la productora del programa en España, Shine Iberia.

En cuanto a la acción de infracción de marcas de la actora, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE comienza afirmando que de la demanda se desprende que el único fundamento de la acción de infracción de las marcas es el riesgo de confusión al amparo del artículo 9.2 b) RMUE y del artículo 34, apartados 2 b) y 5 LM. No se alude en ningún momento a la protección reforzada de las marcas renombradas (artículos 9.2 c) RMUE y 34.2 c) LM) como fundamento de la acción de infracción.

No es obstáculo para el ejercicio de esta acción que el signo usado por la demandada esté registrado como marca española porque este registro no impide ni limita el ejercicio de la acción de violación conforme a la doctrina establecida por el ATJUE de 10 de marzo de 2015 (asunto C-491/14). De otro lado, la demandada no ha opuesto el derecho de intervención a que se refiere el artículo 16.2 RMUE.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE cita la jurisprudencia del TJUE para poder determinar la concurrencia del riesgo de confusión, entre otras, en la STJ de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, exige examinar los siguientes elementos: 1) el público pertinente; 2) la comparación de los signos en los planos fonético, gráfico y conceptual a los efectos de

su identidad o similitud; 3) la comparación de los productos o servicios designados por las marcas de la actora y los servicios designados con los signos infractores a los efectos de su identidad o similitud; 4) el carácter distintivo intrínseco o extrínseco de las marcas de la actora; 5) la posible aplicación del elemento de la interdependencia.

A la vista de las alegaciones de las partes, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE considera que el público pertinente serían los destinatarios de los utensilios y máquinas de cocina en general de España, por lo que podemos remitirnos a la figura del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, toda vez que no son productos especializados ni sus destinatarios son profesionales cualificados.

En primer lugar, recuerda que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. Además, 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.

En segundo lugar, afirma que la comparación de los signos debe realizarse desde los planos fonético o literario, gráfico o visual y conceptual.

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE señala que, a diferencia de lo que ocurre con la apreciación de la existencia de mala fe en el registro, a efectos de la acción de infracción, la notoriedad de la marca del artículo 6 bis del CUP ha de fijarse atendiendo al momento en que se desarrolla la conducta infractora a partir del año 2016 y no atendiendo al momento de la solicitud de la marca española de la demandada (agosto de 2013). Por tanto, sí ha de considerarse notoria en España.

La notoriedad, además, resulta acreditada con (i) la elevada cuota de audiencia media del programa en las distintas ediciones; (ii) los numerosos premios recibidos; (iii) artículos periodísticos donde se destaca el éxito del programa.

En cuanto al análisis de la similitud de los signos, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE considera que el elemento de la M en espiral es muy distintivo, que las marcas de la actora tienen un elevado carácter distintivo y que existe similitud fonética, gráfica y conceptual entre los signos de la actora y los de la demandada.

En cuanto al análisis de la similitud de los productos y servicios, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) recuerda que hemos de tener en cuenta que la no pertenencia a las mismas clases no impide (STJUE 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97) que exista similitud entre los productos y servicios confrontados si los mismos participan de la misma naturaleza, destino, forma de utilización, si compiten en el mercado o son complementarios entre sí, admitiéndose también como elementos que contribuyen a determinar la proximidad entre los productos los canales de distribución, contexto de su consumo o público destinatario (STJUE de 21 de enero de 2016). De ahí, que no pueda prosperar la alegación de la apelante acerca de que no se puede infringir las marcas de la actora porque éstas no designan productos de las clases 7 y 11.

La marca notoria no registrada del artículo 6 bis del CUP designa a un programa de televisión dedicado a un concurso de cocina en el que se utilizan necesariamente electrodomésticos y aparatos de cocina.

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE recuerda además que la marca española de la demandada fue denegada, tras la oposición por Shine Iberia de la marca española denominativa, "MASTERCHEF", para designar productos de la clase 21, en concreto, utensilios y recipientes para el menaje y la cocina.

En conclusión, los equipos o aparatos de cocina que comercializa la demandada son, al menos, similares respecto de los que designan las marcas de la actora porque todos ellos tienen el mismo destino: utensilios o aparatos utilizados para cocinar.

Por último, en base a la jurisprudencia del TJUE ha de tenerse presente que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Así, es posible, en este caso, que puedan compensarse entre sí el alto grado de similitud de los signos con un bajo grado de similitud de los productos y servicios.

En base a ello la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE concluye que existe riesgo de confusión, pues el sector del público pertinente puede creer erróneamente que los productos comercializados por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los productos y servicios designados por las marcas de la actora o, que existe algún tipo de vinculación entre las empresas que los ofrecen.

No afecta al éxito de la acción de infracción el hecho de que un tercero tenga registrada la marca de la UE denominativa, "MASTERCHEF", para designar productos de la clase 11 relacionados con electrodomésticos de cocina porque el *ius prohibendi* de las marcas de la actora habilita para impedir que terceros no autorizados ofrezcan en el mercado productos similares con signos similares susceptibles de causar confusión.

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE menciona que en el recurso se alega la buena fe de la recurrente en el sentido de que adquirió en 2016 una marca registrada que designaba unos productos determinados tras un procedimiento de oposición y confiando en los signos externos de legitimidad que derivan de la tolerancia y aceptación por parte de la actora al aquietarse a la resolución de la OEPM, por lo que no ha hecho más que usar su marca para designar los productos para los que estaba autorizada.

Sin embargo, para el ejercicio del *ius prohibendi* de los artículos 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) y 34.2 b) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) basta simplemente con el riesgo de confusión con independencia del ánimo subjetivo del tercero infractor.



Cosa distinta es la pretensión de indemnización de daños y perjuicios aparejada a la acción de infracción (artículos 41.1.b) y 42 LM) en la que sí se tiene en cuenta la culpa o negligencia del infractor, pero en nuestro caso no se ha solicitado ninguna indemnización.

Por último, el efecto de la condena a la no utilización del nombre de dominio www.mastercheff.es es una consecuencia de la estimación de la acción de infracción porque a través de la página web se ofrecen los productos designados con el signo infractor como así prevé el artículo 34.3 e) LM.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE confirma la acción de violación de las marcas de la actora por concurrir riesgo de confusión.

En cuanto a la acción de nulidad absoluta de la marca española por haber actuado de mala fe, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE señala que la marca española fue solicitada el 22 de agosto de 2013 por Dña. Monserrat López Domínguez y la primera temporada del programa de televisión "MASTERCHEF" fue emitida durante el año 2013 a través de trece programas (desde el 10 de abril hasta el día 2 de julio de 2013) con una cuota de pantalla total del 18,6% de media durante todo ese período.

En este sentido, matiza que los criterios interpretativos adoptados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la mala fe como fundamento de la petición de nulidad de una marca de la UE, plenamente extensible a una marca nacional al tratarse la "mala fe" de un concepto autónomo del Derecho de la Unión Europea.

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE confirma que la solicitante actuó de mala fe en el momento de la solicitud de la marca española y concluye que la solicitante de la marca española, cuyo signo es prácticamente coincidente con el empleado para identificar un programa de televisión de cocina de elevada audiencia emitido con anterioridad a su solicitud, solo tenía la intención de apropiarse de una marca ajena notoriamente conocida en España para su posterior venta a terceros, a sabiendas de que le había sido denegada para productos de la clase 21: utensilios y recipientes para el menaje y la cocina.

Así pues, al confirmar el pronunciamiento de la nulidad de la marca española en base al fundamento principal (actuación de mala fe del solicitante al tiempo de su solicitud), la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE considera innecesario examinar el fundamento subsidiario relativo a la nulidad relativa por incompatibilidad con las marcas prioritarias de la actora.

En cuanto a la acción de competencia desleal basada en los actos de confusión del artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) y en los actos de explotación de la reputación ajena del artículo 12 LCD, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE desestima la acción en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo de la complementariedad relativa que informa la compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal, pues la normativa de competencia desleal no sirve para reforzar o duplicar la protección marcaria.

En cuanto a la demanda reconventional por falta de uso de los productos de las marcas de la UE titularidad de Shine TV, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE recuerda que los criterios interpretativos sobre el significado del uso real y efectivo se contienen en la STJ de 11 de marzo d 2003 (asunto C-40/01) y que el ATJ de 27 de enero de 2004 (asunto C-259/05) complementa los criterios anteriores. Hemos de tener en cuenta también que el artículo 18.2 RMUE declara: "El uso de la marca de la Unión con el consentimiento del titular se considerará hecho por el titular".

Partiendo de estos criterios interpretativos y de que el uso de la marca por los licenciatarios se considerará hecho por el titular, concluye que con la documental aportada se ha acreditado el uso real y efectivo de los productos a los que se refiere la Sentencia recurrida a excepción de azucareros y mantequeras en la clase 21; de comidas preparadas y caldo de verduras de la clase 29 y; alimentos en forma de platos preparados.

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de Marcas de la UE ha tenido en cuenta que: (i) no existe un número mínimo de venta de productos para considerar que a partir del mismo ya existe un uso real y efectivo, por lo que las cifras de ventas comunicadas por AMAZON son suficientes para acreditar el uso; (ii) los catálogos de los productos ponen de manifiesto el uso de la marca para crear y conservar mercado sin que pueda equipararse a un uso meramente simbólico con el fin de mantener los derechos marcarios; (iii) los catálogos y ofertas publicitarias ponen de manifiesto que los contratos de licencia aportados iban dirigidos realmente a comercializar productos con las marcas de la actora; (iv) no existe una limitación en los medios de prueba para justificar el uso real y efectivo de modo que no puede reducirlo a la sola aportación de facturas; (v) no considera uso real y efectivo de los productos que aparecen en una simple fotografía sin ningún contexto como en los casos en que se incorporan a un catálogo o a una oferta comercial. En base a ello, estima parcialmente esta alegación del recurso.

Por todo ello, al haber estimado en parte la apelación no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en la apelación según establece el artículo 398.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Comentario

La sentencia resulta muy relevante, ya que analiza detenidamente aspectos clave del derecho de marcas como el riesgo de confusión o la notoriedad de la marca. En cuanto a notoriedad de la marca del artículo 6 bis del CUP, la sentencia aclara que no ha de fijarse atendiendo necesariamente al momento de la solicitud de la marca española de la demandada, sino atendiendo al momento en que se desarrolla la conducta infractora.

Por otro lado, matiza que para el ejercicio del *ius prohibendi* de los artículos 9.2 b) del RMUE y 34.2 b) LM, basta simplemente con el riesgo de confusión con independencia del ánimo subjetivo del tercero infractor y que cosa distinta es la pretensión de indemnización de daños y perjuicios aparejada a la acción de infracción (artículos 41.1.b y 42 LM) en la que sí se tiene en cuenta la culpa o negligencia del infractor.

Asimismo, la sentencia analiza detalladamente la figura del uso real y efectivo de la marca e introduce numerosos criterios para valorar la existencia o inexistencia de dicho uso efectivo.

Por último, constituye un ejemplo de la aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa entre el derecho de marcas y la ley de competencia desleal invocada reiteradamente por la jurisprudencia reciente de nuestro Tribunal Supremo.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 34.2 b), 34.3 e), 34.5, 41.1 b), 42.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículo 398.2.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea: artículos 9.2 b) c), 16.2, 18, 58.1 a) 58. 2.

Art. 6 bis Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APA:2019:2205](#)

(12) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 1447/2019 de 22 julio de 2019. “SCHWEPPEES” (Schweppes S.A., Orangina Schweppes Holding BV, Schweppes International Limited) v. (Red Paralela S.L. y Red Paralela Bcn, S.L.)

Importaciones paralelas, agotamiento del derecho.

Antecedentes de hecho

Schweppes S.A. es una empresa española que se dedica a la preparación, elaboración y envasado de bebidas refrescantes, entre los que se encuentra la popular tónica comercializada bajo la marca “SCHWEPPEES”.

Schweppes S.A. está participada en un 99,9% por la mercantil Cítricos y Refrescantes, S.A., entidad que a su vez está participada en un 100% por la sociedad Black Lion Beverages Spain, S.L., que a su vez se encuentra completamente participada por la sociedad holandesa Orangina Schweppes Holding BV (“**Orangina**”).

Schweppes Limited también está participada en su totalidad por Orangina, la cual a su vez forma parte del Grupo Japonés Suntory.

Schweppes S.A. es licenciataria exclusiva en España desde el año 2008 de las marcas españolas "SCHWEPPEs", habiéndose procedido a la inscripción de la licencia en la OEPM mediante resolución de 11 de noviembre de 2013.

Schweppes Limited es una sociedad inglesa dedicada a la fabricación de bebidas no alcohólicas y titular de las marcas como "SCHWEPPEs", "TRINA", "LA CASERA", "SUNNY DELIGHT", "MAY TEA", "PULCO" y "VIDA", además de otras muchas marcas similares en el resto del EEE.

La entidad Schweppes Limited ha otorgado, desde el año 2008, una licencia exclusiva a Schweppes S.A. para la gestión completa de su actividad empresarial en España incluyendo, entre otras actividades, la fabricación, comercialización y distribución de todos los productos identificados con la marca Schweppes, así como el control de su cartera de marcas.

Las marcas españolas titularidad de Schweppes Limited y objeto de la presente demanda son las marcas españolas "SCHWEPPEs" para la clase 32.

Las sociedades demandadas Red Paralela, S.L. ("**Red Paralela**") y Red Paralela Bcn, S.L. (antes Carbónicas Montaner), que actúan en el sector de la distribución y comercialización de bebidas, han comercializado tónicas "SCHWEPPEs" con origen en Reino Unido. De 2009 al 2014 han comercializado aproximadamente 17.270.400 botellas y su cifra de negocio ha sido de 5.869.604,13 euros.

Las citadas sociedades, Red Paralela y Carbónicas Montaner, también han comercializado tónicas "SCHWEPPEs" procedentes de Portugal e Italia.

La marca "SCHWEPPEs" comenzó en el Reino Unido y luego se extendió por el mundo. Nació bajo el control de un único propietario Cadbury Schweppes, que era la titular de todas las marcas "SCHWEPPEs" registradas en el Espacio Económico Europeo (EEE), y así permaneció durante largo tiempo.

En 1999 la empresa Cadbury Schweppes vende a Coca-Cola/Atlantic Industries la titularidad de la marca "SCHWEPPEs" para algunos países de la UE, entre ellos Reino Unido, reservándose la titularidad de otras, como las registradas en España.

Previamente, en diciembre de 1998, Coca-Cola había pretendido la adquisición de la totalidad de las marcas "SCHWEPPEs" de Cadbury Schweppes. Sin embargo, ese acuerdo fue impedido por las autoridades europeas de la competencia.

En 2001 Cadbury Schweppes absorbió a la francesa Pernod Ricard, S.A., titular de la marca "ORANGINA", adoptando en 2008 el nombre Orangina Schweppes Group, grupo que posteriormente fue adquirido por la entidad japonesa Suntory en 2009.

Bajo el control de la sociedad holandesa Orangina se encuentra la sociedad española Schweppes S.A. y la inglesa Schweppes Limited, titular esta última de las marcas "SCHWEPPEs" que conservó Cadbury tras la fragmentación.

Por ello, a día de hoy, las marcas "SCHWEPPEES" están en manos de dos grupos empresariales Coca-Cola y Orangina con el siguiente reparto:

La entidad inglesa Schweppes Limited (Orangina) es titular, además de la marca en España, de la marca "SCHWEPPEES" para los siguientes países de la Unión Europea: Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y Suecia, además de en Noruega.

El grupo Coca-Cola es desde 1999 titular de los derechos de exclusiva sobre las marcas "SCHWEPPEES" en Reino Unido, pero además en otros países de dentro y fuera del EEE, así dentro de la Unión Europea es titular de las marcas "SCHWEPPEES" en Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Reino Unido, Rumania; además es titular de las marcas en Islandia (EEE) y en Albania, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Serbia y Turquía.

La marca "SCHWEPPEES" es una marca notoria en España, pero además goza de renombre mundial, en particular por lo que respecta a la bebida "tónica", que se presenta en diferentes variedades.

El nombre "SCHWEPPEES" está registrado desde hace largo tiempo como marca nacional, denominativa y figurativa, en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE).

Respecto de las relaciones existentes entre las marcas de los diferentes Estado Miembros (EEMM) y sus titulares, consta acreditado (i) que en la página web, www.schweppes.com aparece "United Kingdom" entre los países cuya información se ofrece; (ii) que Schweppes Limited, titular de la marca en España, es el titular de la página web, www.schweppes.eu, y accediendo a la misma se observa que contiene información general y aparecen varios países, entre ellos Reino Unido; (iii) que entrando en la página web, www.schweppes.eu, y accediendo en el recuadro de "UK" se redirige a la web de Coca-cola, <http://www.coca-cola.co.uk/brands/schweppes.html>; (iv) que entrando en las web, www.schweppes.eu y www.schweppes.com, accediendo a las mismas se observa que contienen información de todos los países entre los que está Reino Unido; (v) que Schweppes Limited, a través de la cuenta de twitter, en dos mensajes, habla de los productos Schweppes ingleses como propios.

La presentación de los productos Schweppes españoles es similar a la de los productos Schweppes de origen inglés.

La entidad Atlantic Industries solicitó el 7 de noviembre de 2000 una marca inglesa en clase 32, consistente en un signo distintivo que se corresponde a la firma del fundador de la marca Jacob Schwappe.

Schweppes Limited solicitó la marca consistente en el mismo signo distintivo anterior en el Benelux, el 27 de febrero de 2002 y en España el 1 de marzo de 2002.



La entidad Atlantic Industries solicitó el 21 de noviembre de 2006 la marca rumana consistente en la denominación "SCHWEPPEES ZERO".

La entidad Schweppes Limited solicitó la marca "SCHWEPPEES ZERO" en otros países como en España, Portugal o Dinamarca.

La entidad Schweppes Limited solicitó el 20 de abril de 2007 el modelo comunitario consistente en una variante para las etiquetas de "SCHWEPPEES" con la siguiente denominación "Agrum Light Schweppes", del que posteriormente desistió.

En Holanda, donde el titular registral de la marca Schweppes es Schweppes Limited, la elaboración, embotellado y comercialización del producto Schweppes se realiza por Coca-Cola.

En países como Alemania y Francia, donde el titular de la marca es Schweppes Limited, se comercializan a través de Amazon productos Schweppes de origen inglés. En general en Europa, a través de portales electrónicos como Alibaba o Amazon, se venden dentro del EEE productos Schweppes de distintos orígenes.

El precio de la tónica en España es más elevado que el fijado para Portugal, Italia, Alemania u Holanda, donde la titularidad también es de Schweppes Limited y que en Reino Unido, donde es de Coca-Cola.

Por ello, Schweppes, S.A. formuló demanda contra Red Paralela, S.L. y Red Paralela Bcn, S.L ante el Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona por infracción de las marcas nacionales "SCHWEPPEES" de la que la actora es licenciataria en exclusiva para España.

Las demandadas comparecieron para oponerse a la demanda, alegando el agotamiento del derecho derivado de dichas marcas, ya que los productos comercializados por ellas fueron adquiridos en el Reino Unido de quien es titular de la marca en dicho país.

Al mismo tiempo Red Paralela formuló reconvención contra Schweppes S.A, Schweppes Internacional Limited, Orangina Schweppes Holding BV y Exclusivas Ramírez S.L. ejercitando diversas acciones por presuntos ilícitos concurrenciales y actos de competencia desleal.

Schweppes S.A. contestó oponiéndose a la demanda reconvencional. Las demandadas Schweppes Internacional Limited, Orangina Schweppes Holding BV no contestaron a la demanda reconvencional, aunque comparecieron posteriormente, y Exclusivas Ramírez S.L fue declarada en rebeldía.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar agotado el derecho de marca de Schweppes, S.A., así como la reconvención, en la parte de la que no había desistido el actor reconvencional, relativa a las acciones de competencia desleal, pero no hizo especial imposición de las costas.

Schweppes S.A., Schweppes Internacional Limited y Orangina Schweppes Holding BV recurrieron en apelación la sentencia para que se estimara íntegramente la demanda, con los pronunciamientos pretendidos y se revocara el pronunciamiento sobre costas

relativo a la reconversión. Las demandadas se han limitado a oponerse al recurso, por lo que el objeto del recurso ha quedado limitado a las acciones de infracción de marcas y a su eventual agotamiento.

Resumen

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza afirmando que las sociedades demandadas comercializan tónicas con el signo "SCHWEPPEES", por lo tanto, conforme a el art. 34.2 a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), la actora, como licenciataria en exclusiva para España, tiene derecho a impedir que los demandados, sin su consentimiento, utilicen en el mercado español un signo idéntico para productos idénticos a los registrados.

Sin embargo, los demandados alegan que el licenciataria de las marcas españolas no tiene derecho a impedir la comercialización en España de las botellas de tónica con la marca "SCHWEPPEES" adquiridas en el Reino Unido de quien es el titular de la marca británica. Sus derechos, conforme lo previsto en el art. art. 36.1 LM, estarían agotados. El citado artículo establece que el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

El artículo 7 de la Directiva 2008/95, con la rúbrica "agotamiento del derecho conferido por la marca", al que responde la norma española, dispone que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al interpretar este precepto, ha tratado de buscar un equilibrio adecuado entre los derechos derivados de las marcas nacionales y la libre circulación de mercancías en el mercado de la Unión, mercado que podría quedar artificialmente fragmentado si se permitiera un uso abusivo de los derechos de marca.

La jueza de primera instancia, consideró que, de la prueba practicada, había serios indicios para considerar que concurrían las siguientes circunstancias: (i) el titular ha promovido una imagen de marca global asociada al Estado miembro de donde proceden los productos cuya importación pretende prohibir; (ii) el titular y el tercero coordinan su estrategia de marca para promover deliberadamente, en el conjunto del EEE, la apariencia o la imagen de marca única y global; (iii) la imagen de marca única y global proyectada de este modo genera confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca; (iv) el titular y el tercero mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia, para la explotación conjunta de la marca; (v) el titular ha consentido, expresa o tácitamente, que los mismos productos cuya importación pretende que se prohíba se importen en otro u otros Estados miembros en los que sigue siendo propietario de los derechos de marca.

El Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona planteó cuestión prejudicial ante el TJUE (C-291/16), que concluyó, en la sentencia de 20 de diciembre de 2017 que el artículo 7,



apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (D 2008/95), debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión: (i) el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta; o (ii) existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.

Conforme al TJUE, corresponde al juez nacional decidir si se dan en el caso enjuiciado alguna de las dos circunstancias contempladas para que se considere agotada la marca.

La jueza de primera instancia consideró que existían indicios suficientes para afirmar que concurrían las dos circunstancias a las que se refiere el TJUE. Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 456 LEC, el apelante puede, con arreglo a los fundamentos alegados en primera instancia, solicitar que el tribunal de apelación se pronuncie sobre todas las pretensiones desestimadas, revisando para ello la prueba practicada en la primera instancia. No es necesario que la valoración de la prueba que se haya hecho en primera instancia sea ilógica o arbitraria para que el tribunal de segunda instancia tenga que hacer su propia valoración de las pruebas relacionadas con el pronunciamiento impugnado. Por lo tanto, sentados los términos jurídicos de la cuestión controvertida, a la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 15ª) solo le queda analizar los fundamentos fácticos de la sentencia de primera instancia.

En cuanto a la prueba de los hechos en lo que se funda el agotamiento de la marca, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) señala que la sentencia de primera instancia agrupa en ocho apartados las conclusiones que infiere de las pruebas practicadas: a) acceso a la publicidad de los productos Schweppes británicos a través de la web de Schweppes Limited, titular de la marca española; b) que Schweppes Limited ha asumido como propio el territorio del Reino Unido para la distribución y publicidad de la marca Schweppes en las redes sociales; c) el uso en la publicidad institucional de Schweppes Limited y de Schweppes S.A., respectivamente titular y licenciataria de la marca en España, de la imagen de productos ingleses; d) diferencias mínimas en la presentación de los productos; e) la conservación de las referencias al origen británico y la vinculación con Reino Unido; f) la actuación marcaria paralela; g) la colaboración empresarial entre Schweppes Limited y Coca Cola en Holanda; h) la comercialización en EEMM, donde la marca es titularidad de Schweppes Limited, de tónicas inglesas.

Sobre estas ocho premisas, la sentencia, construye su decisión, que es impugnada por la actora y, en sentido opuesto, apoyada por la demandada.



En cuanto al acceso a la publicidad de los productos Schweppes británicos a través de la web de Schweppes Limited, titular de la marca española, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) no cree que de esos hechos se pueda deducir que la titular de las marcas españolas estuviera haciendo publicidad de las marcas británicas, pues lo único que puede inferir es que está proporcionando información sobre el productor local de los productos de la marca común "SCHWEPPEES". Considera realmente dudoso que un consumidor medio entrase en esa web para obtener información sobre algo tan fácil como localizar productos de la marca "SCHWEPPEES". Matiza que el único interesado que consultaría ese dato en la web de Schweppes Limited sería un profesional que quisiera localizar a los distribuidores del producto. Ese consumidor iniciado o profesional que accediera a este dato entendería que los productos de la marca Schweppes del Reino Unido no son producidos por Schweppes Limited, sino por Coca-Cola.

Por lo tanto, no cree que dicha información contribuya a crear confusión sobre el origen común de los productos en el consumidor medio. Por el contrario, contribuiría a entender que, a pesar de compartir el signo distintivo, el producto tiene orígenes diversos. Por lo tanto, de aquel enlace no se puede afirmar que Schweppes Limited esté publicitando los productos ingleses.

En cuanto a que Schweppes Limited ha asumido como propio el territorio del Reino Unido para la distribución y publicidad de la marca Schweppes en las redes sociales, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) considera que los dos mensajes de Twitter son insuficientes para deducir que, en general, Schweppes Limited publicita en las redes sociales los productos Schweppes fabricados en el Reino Unido por Coca-Cola.

En cuanto al uso en la publicidad institucional de Schweppes Limited y de Schweppes S.A., respectivamente titular y licenciataria de la marca en España, de la imagen de productos ingleses, frente a las versiones contradictorias sobre el uso o no de los productos británicos en actos de promoción de Schweppes Limited, no es posible declarar probado el origen de los productos o de los signos utilizados en las dos imágenes, por lo tanto, es imposible sacar conclusión alguna de dichas fotografías. Aun en la hipótesis rechazada de que los signos correspondieran a productos británicos, la muestra de la conducta de Schweppes Limited, es decir, dos fotografías en sus redes sociales, es insignificante para poder deducir de ella conclusión alguna y menos que Schweppes Limited utilice productos británicos de la marca Schweppes indistintamente en su publicidad.

En cuanto a las diferencias mínimas en la presentación de los productos, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que es cierto que las diferencias entre los productos españoles e ingleses no son muchas. Sin embargo, las diferencias posibles para marcar una botella de tónica no pueden ser muchas. Por tanto, no considera que se trate de un hecho significativo. En la sentencia se añade que los productos españoles utilizan textos en inglés, hecho este del que solo se puede deducir que el titular quiere evocar su origen inglés, algo perfectamente comprensible, puesto que el origen de la marca es inglés.

En cuanto a la actuación marcaria paralela, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) considera que de los tres ejemplos mencionados en la sentencia no se puede deducir que exista una actuación marcaria paralela de las compañías que obedezca a ningún tipo de acuerdo.

En cuanto a la colaboración empresarial entre Schweppes Limited y Coca Cola en Holanda, de la existencia de un solo contrato de licencia, no se puede deducir la existencia de un acuerdo general para el mercado europeo, pero es indudablemente un dato relevante.

En cuanto a la comercialización en Estados Miembros, donde la marca es titularidad de Schweppes Limited, de tónicas inglesas a través de portales como Alibaba o Amazon, sin que ésta haya emprendido acciones contra dichos portales, en base a la jurisprudencia del TJUE, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) estima que no podría convertirse en ningún caso en determinante de la existencia de un consentimiento tácito.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) no comparte la valoración que hace la recurrida ni la sentencia de primera instancia. De las diferentes premisas sobre las que se basa la supuesta existencia de un consentimiento tácito del titular de la marca que lleven al agotamiento de sus derechos, solo nos podemos quedar con las referencias que hace el titular de la marca al origen británico del producto y la existencia de un contrato de licencia entre Schweppes Limited y Coca-Cola para que esta fabrique y comercialice los productos de aquella en Holanda.

Sin embargo, esos dos datos resultan, a juicio de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), insuficientes para concluir que se dan cualquiera de las dos circunstancias que exige el Tribunal de Justicia en relación a la imagen global de la marca o la existencia de vínculos económicos. Es indudable que el titular buscará con esas referencias al origen británico de la marca mantener y reforzar su tradición como uno de sus valores de una marca centenaria, pero de esas referencias no podemos deducir que haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca, pues no podría pedirse al titular actual que, para diferenciar su origen empresarial del titular británico, renunciara a reivindicar el origen tradicional de la marca.

Asimismo, no considera que, de un acuerdo puntual sobre la licencia del uso de la marca en Holanda, pueda deducirse la existencia de vínculos económicos que permitan a los titulares, ejercer un control conjunto sobre la marca en todo el EEE que les otorgue la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.

Por todo ello, estima el recurso y la demanda de infracción.

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, la actora, sobre la base del art. 41. 1. b) Ley de Marcas, reclama de las demandadas solidariamente una indemnización de daños y perjuicios. Valora dichos daños en función de la cantidad que como precio el

infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo

su utilización conforme a derecho, que fija en 40.000 euros como canon de entrada y el 10% de la suma facturada como variable, lo que supone 586.960 euros (ya que la cifra de negocio de la compañía ha sido de 5.869.604,13 euros), ello le lleva a reclamar la suma total de 626.960 euros.

La demandada se limita a decir que la cifra es desproporcionada, pero no aporta alternativa alguna. La Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) afirma que el criterio de la actora no tiene nada que ver con el mercado. La ley habla del precio que el infractor hubiera debido de pagar si la actividad infractora hubiera sido autorizada, lo que obliga a hacer una referencia al mercado de este tipo de licencias.

En base a ello, considera que debe reducir prudencialmente a un 5%, la suma facturada variable y sin canon de entrada, por lo que la indemnización quedaría en 293.480 euros, que considera razonable en función del volumen de ventas y de la cifra de negocio.

Respecto de las costas de primera instancia, considera que no se pueden imponer por las dudas jurídicas y fácticas que la cuestión ha planteado, dudas que ha motivado una decisión del TJUE y una valoración de los hechos diferentes por la juez de primera instancia y el tribunal de segunda instancia.

Sin embargo, respecto de las costas de la reconvencción en primera instancia condena a la actora reconvenccional en aplicación del criterio del vencimiento, art. 394 LEC.

Conforme al art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas al haberse estimado el recurso.

Comentario

La sentencia resulta muy relevante, ya que analiza de forma exhaustiva y detallada los requisitos enunciados por el TJUE que deben concurrir para poder apreciar el agotamiento del derecho de marca en un caso de importaciones paralelas y su tratamiento cuando la comercialización de estos productos se produce a través de Internet.

Legislación

Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001 de Marcas: artículos 34.2, 36.1 y 41.1 b).

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 394, 398 y 456.

Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: artículo 7.1.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APB:2019:9587](#)

(13) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid 365/2019 de 23 de octubre de 2019. “REACCIONA” (Acciona S.L.) vs. “REACCIONA” (Jovaloyes Legal S.L. y otros).

Legitimación activa para solicitar la caducidad de una marca de un tercero, uso de marca como marca de garantía.

Antecedentes de hecho

La actora presenta una demanda solicitando la declaración de caducidad por falta de uso de las marcas mixtas Reacciona, 2740313 (“**M313**”), titularidad de Jovaloyes Legal S.L. y 2903447 (“**M447**”), titularidad de Instituto Asesor para Subvenciones Ayuda y Financiación S.L., (“**ISAF**”), respecto a los servicios para los que están registradas en 2006 y 2009 respectivamente.

En contestación a la demanda, las codemandadas reconvinieron solicitando la caducidad por falta de uso de diferentes marcas titularidad de la actora. Por un lado, Jovaloyes Legal S.L. pidió la caducidad respecto a Reacciona, marca denominativa 2895363 (“**M363**”) otorgada en 2019. Por su parte, ISAF hizo la misma solicitud respecto de unas marcas propiedad de la actora que simplemente cita por su número de registro: 2434081 (1), 2455949 (0), 2455950 (4), 2455951 (2), clase 45, 2673731 (0), 2675782 (8), 2696579 (8), 2756473 (8).

Las partes ya se enfrentaron en el pasado cuando “las demandadas interpusieron una demanda contra la actora por infracción de la marca M313, declarando la sentencia (...) que había quedado acreditado que la marca no había sido usada conforme al art. 39 LM al tiempo de presentarse la demanda, no se ejerció en tal momento al presente acción al no haber transcurrido los cinco años previstos en el precepto citado (...) la marca M313 Reacciona sólo se utiliza en la página web de las demandadas www.gruporeacciona.com (...) sin conexión con producto o servicio alguno; en el mismo modo se encuentra el signo en el portal www.linkedin.com, como medio de identificación de un grupo de empresas;” (FD1).

Asimismo, en las contestaciones a la demanda “se opone la falta de legitimación activa de la demandante por carecer de interés legítimo en la declaración de caducidad de las marcas litigiosas. En segundo lugar, aducen que en el pleito seguido ante el juzgado de lo mercantil nº1’ de Madrid (juicio ordinario 153/2010) las partes alcanzaron un acuerdo transaccional que puso fin al mismo, siendo homologado judicialmente, en el que se pactó no tener nada que reclamarse las partes en lo sucesivo en relación al objeto del pleito” (FD1.4).

Resumen

El Juzgado de lo Mercantil comienza estableciendo los hechos probados relatados anteriormente y haciendo hincapié en la defensa que las demandadas han venido haciendo de sus marcas.



En relación a la falta de legitimación activa de la actora, el juzgador de primera instancia recoge en primer lugar lo establecido en la STS 776/2012, de 27 de diciembre: “deducida una acción de caducidad por falta de uso, la demandada alega a falta del requisito del art. 59.a por tener la acción la única finalidad de perjudicar y ser contradictoria con la postura mantenida por la demandante en un procedimiento administrativo anterior (...) la regla sobre la contradicción con los actos anteriores tiene por finalidad dar protección a una fundada confianza que se deposita en la coherencia de una conducta futura de otra persona con la que se está en relación. Pero si no ha habido relación entre las partes respecto de las marcas litigiosas (...) la demandada tendría que señalar en qué pudo fundar la demandada razonablemente su confianza en la coherencia del comportamiento de la demandante” (FD4.16), confianza que no concurre en el presente caso dado que no había relaciones entre las partes, siendo esta confianza lo que viene a proteger la prohibición de actuar contra los actos propios.

En cuanto a la falta de interés legítimo, el juzgador de primera instancia vuelve a remitir al TS, concretamente a una sentencia que es distinta a las dictadas anteriormente en relación al art. 59.a LM, y que permite flexibilizar la interpretación del interés legítimo que exige dicho precepto para estimar la concurrencia del mismo, como hace en el presente caso. El Juzgado de lo Mercantil entiende que “el mero hecho de que la demandante haya llevado a cabo la totalidad del trámite de solicitud de la concesión de unas marcas coincidentes sustancialmente con las litigiosas para los servicios para los que las tienen registradas las demandadas, es motivo suficiente, de acuerdo con aquella concepción amplia, para entender que ostenta un interés legítimo en el ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso, máxime cuando este requisito ha sido eliminado en la redacción actual de la Ley de Marcas” (FD4.18)

Por último, en cuanto al uso de las marcas M313 y M447 por parte de las demandadas, en su análisis de esta cuestión el Juzgado de lo Mercantil resalta que “las sociedades demandadas, según manifiestan, tienen vínculos entre sí al estar todas ellas participadas por miembros de la familia Jerónimo, utilizan el signo Reacciona, que contienen las dos marcas litigiosas para identificar el origen común de las mismas (...) las demandadas utilizan los signos cuya caducidad se interesa en la demanda no para identificarse a sí mismas en el mercado, sino para identificar el grupo empresarial al que pertenecen (FD5.21). El juzgador de primera instancia si este uso es o no acorde al art. 4 LM sobre el concepto de marca. El juzgador concluye que “con el uso que se da a la marca por las demandadas no se están identificando unos mismos servicios, sino distintos servicios entre sí, y ello porque la finalidad que se está dando al signo no es la prevista en el art. 4 LM sino la de indicar la pertenencia de una empresa a un grupo superior a la misma (...) lo que pretenden las demandadas con el uso que hacen de las marcas registradas a su nombre se asemeja a la marca de garantía, (...) art. 68 LM (...) pero esta finalidad no es la propia del derecho de marca, que se agota en lo previsto en el art. 4 LM (...) como las demandadas no han utilizado las dos marcas nacionales registradas, M313 y M447, para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras, según se reconoce por las mismas, hay que concluir que dichas marcas no han sido objeto del uso efectivo que exige el art. 39 LM, debiendo declararse en consecuencia su caducidad por falta de uso” (FD5.26-28).



En su análisis de la demanda reconvenicional de IASAF, la actora reconoce la falta de uso, pero justificadamente por el art. 39.5 LM dado que en el juicio ordinario 153/2010 que ya enfrentó a las partes, se solicitaba una indemnización equivalente al 1% del negocio de Acciona, es decir, unos 72 millones de euros. “el motivo por el que Acciona no utilizó la marca en el plazo de cinco años siguientes a su publicación, según manifiesta, es el riesgo a resultar deudora de una indemnización (FD6.31). Sin embargo, el juzgador de primera instancia no comparte esta opinión ya que dicho procedimiento judicial terminó en un pacto de no reclamarse nada respecto del objeto del procedimiento, por lo que interpretando el art. 57 LM en sensu contrario, la actora no quiso hacer uso de la marca dado que la causa alegada ya había finalizado con el acuerdo entre las partes. El Juzgado Mercantil estima por lo tanto la demanda reconvenicional y declara la caducidad por falta de uso de la marca M363.

Por último, en cuanto a la demanda reconvenicional interpuesta por Javaloyes, ésta se desestima por falta de motivación del citado escrito dado que simplemente se limita a enumerar las marcas cuya caducidad se solicita, sin su descripción, y pese a lo establecido anteriormente en relación al interés legítimo, el juzgador entiende que esta circunstancia hace que concurra la falta de interés legítimo.

Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque trata una solicitud de caducidad por falta de uso respecto a marcas que están siendo usadas de facto como marca de garantía. El Juzgado de lo Mercantil concluye que, al no estar siendo utilizadas las marcas conforme al art. 4 LM, no han sido objeto de uso efectivo con arreglo al art. 39 LM y por lo tanto debe declararse su caducidad. También es interesante la interpretación que hace el juzgador del art. 57 LM y de la flexibilización del art. 59 LM en base a la jurisprudencia del TS sobre la legitimación activa y el interés legítimo.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 4, 39, 54, 57 y 68.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:JMM:2019:1165](#)

(14) Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete 388/2019 de 7 de octubre de 2019. “ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL” (Comité Paralímpico Español) v. (Joma Sport S.A).

Límite temporal del contrato de cesión.

Antecedentes de hecho

El Comité Paralímpico Español es titular de la marca Adop Patrocinador del Equipo Olímpico Español (“**Adop**”), y como tal suscribe un contrato de cesión de uso de la citada marca el 2 de junio de 2015, contrato que finaliza el 31 de diciembre de 2015.

El demandante interpone demanda contra Joma Sport S.A. (“**Joma**”) por violación de su marca al haber explotado la misma con fecha posterior al vencimiento del contrato de cesión suscrito entre ambas dado que, según queda acreditado notarialmente, en julio y agosto de 2016 se podía encontrar a la venta zapatillas Joma con la marca de la demandante. La actora solicita, entre otros, la declaración de dicha violación, una indemnización pecuniaria y la retirada y destrucción del tráfico económico de todos los elementos de la demandada con el citado signo.

Joma se opuso a la demanda alegando que sólo había usado la marca durante el tiempo de la cesión, si bien “el hecho de que existieran productos suyos en el mercado con esa marca después del 31 de diciembre de 2015 obedecía a que se trataba de productos que Joma había vendido a establecimientos comerciales antes de la finalización de la cesión del derecho de uso de la marca y que no habían sido vendidos por dichos establecimientos a los consumidores finales” (FD1).

En primera instancia se desestimó la demanda al entender que en el momento de usar la marca el contrato de cesión estaba vigente, ya que se habían encargado los productos entre los meses de junio a agosto 2015 de cara a la campaña de Navidad 2015, “habiendo sido vendidos y entregados a terceros para su venta al consumidor final cuando Joma Sport estaba autorizado para ello” (FD1).

La actora recurre esta sentencia invocando error en la valoración de la prueba practicada, oponiéndose Joma a dicho recurso.

Resumen

La AP analiza la prueba a fin de valorar si existe o no una extralimitación temporal en el uso de marca.

En primer lugar, la AP analiza en más detalle los documentos probatorios. Así, concluye que el pedido en liza se produce en China entre el mes de octubre de 2015 y enero de 2016, a lo que hay que añadir unos 22-25 días para que la carga pueda llegar al puerto de Valencia y de ahí a Toledo, por lo que resulta que “la mercancía, singularmente la que se cargó en diciembre o enero de 2016, necesariamente se distribuyó a los clientes después de expirado el derecho al uso de esta marca, con evidente vulneración de la misma” (FD2).

A la vista de estos hechos, la AP estima el recurso concluyendo que sí que ha habido una violación marcaria. La AP basa su decisión en la siguiente argumentación: “contrariamente a lo que sugiere la apelada en su escrito de oposición al recurso, el derecho de uso y explotación de la marca no se agota o limita a la producción o la fabricación del producto dentro del periodo en el que se tiene derecho a la explotación de la marca de suerte que lo fabricado, etiquetado y embalado en dicho periodo pueda comercializarse o distribuirse más allá del límite temporal de la cesión. No es así. La importación, distribución o la comercialización de los productos con la marca o logotipo

son también manifestaciones de ese derecho de uso y explotación y, por ende, también sujetas al límite de la cesión. Entenderlo de otro modo llevaría al absurdo de que la cesionaria podría fabricar 100.000 o 1.000.000 de zapatillas con el logo tipo durante el periodo de cesión y luego ir distribuyéndolas o comercializándolas a su conveniencia durante los años siguientes” (FD2).

Comentario

Esta sentencia resulta interesante ya que trata la cuestión del límite temporal de un contrato de cesión de marca y si es lícito o no que después de la expiración del mismo haya productos en el mercado con esa cesión que fueron facilitados para la venta al por mayor durante la vigencia del contrato de cesión.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículo 34.3.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 394, 398 y 712.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APV:2019:5955](#)

III. Marca y diseño

(15) Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 1664/2019 de 11 de diciembre de 2019. (Particular) vs. (Giorgio Armani Spa).

Registro de un diseño industrial que evoca una figura parte de una marca anterior registrada, evocación del águila de Armani, marca notoria, valor del informe pericial para evaluar el riesgo de confusión.

Antecedentes de hecho

En primera instancia, Giorgio Armani Spa (“**Armani**”) presenta una demanda solicitando la nulidad de los diseños industriales españoles D0525094, nº4 y nº7, titularidad del demandado, en base al art. 6.1.b LM. La actora aprecia un posible riesgo de asociación y confusión entre los citados diseños y sus tres marcas comunitarias prioritarias: la 504308, la 505594 registrada para las clases 3, 9, 14, 18 y 25 y la 13174073. Las tres están registradas para las clases 3, 9, 14, 18 y 25, mientras que la última está registrada adicionalmente para las clases 28, 35 y 41. Por ello, insta a la nulidad de los diseños industriales al amparo de los artículos 6, 7 y 13.f LPJDI.

El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia estima la demanda y declara la nulidad de los dos diseños del demandado.

El demandado apela la sentencia, bajo los argumentos: 1) de error en la valoración de la prueba en cuanto al riesgo de confusión y asociación y 2) de que sus diseños no

evocan la figura del águila (marca de la actora) esencial y distintiva del signo. La mercantil demandante rechaza de plano los argumentos del recurso.

Resumen

La AP comienza su FJ3 aclarando que, aunque la sentencia de primera instancia puede resultar confusa, de la misma se desprende que el Juzgado de lo Mercantil estima la existencia de la causa de nulidad invocada con arreglo al art. 13.f) LPIJD. La AP no entra en más detalle sobre esta cuestión al no haber incluido la incongruencia de la sentencia entre los motivos de la apelación.

La AP reproduce los signos enfrentados a fin de analizar si existe o no un riesgo de confusión entre ellos pese a que, “de modo evidente, no son idénticos”. (FJ5). Usando como base diferente jurisprudencia del TJUE para determinar qué circunstancias han de ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de confusión entre los signos en liza, la AP recuerda que dicho análisis se debe realizar desde el punto de vista del consumidor medio, por lo que “así las cosas poco o nulo interés tiene la pericial practicada y las conclusiones que el perito pudiera emitir tanto en su dictamen escrito (doc. 21) como en su deposición en juicio en relación con el riesgo de confusión entre signos. Su condición de experto (así se presenta y se reconoce por la demandante) le priva de cualquier idoneidad al respecto. Es de ver cómo, acertadamente, el magistrado de instancia en nada valora tal informe” (FJ6).

En cuanto a la notoriedad de las marcas alegadas por Armani, la AP entiende que, aunque no haya una declaración expresa al respecto en primera instancia, “sin duda ha tenido peso tal conocimiento público en la apreciación del riesgo de confusión hecha por el magistrado (FJ6).

La AP realiza dos comparaciones de los signos en liza: 1) Entre la marca comunitaria 504308 y el diseño nacional 525094-4. La AP concluye que “desde la perspectiva del consumidor medio informado, por muy grande que sea el recuerdo de la marca del actor, no percibiría el diseño como próximo a ella o vinculado de alguna manera, ni por su elaboración ni por la figura que puede llegar a evocar. Jamás podría considerar que se trata de un ave (...) no se aprecia tal riesgo de confusión ni de asociación” (FJ6). 2) Entre la marca comunitaria 504308 y el diseño nacional 525094-7. En este caso, el juzgador entiende que sí que existe una impresión general similar y por lo tanto se estima el riesgo de asociación al apreciar que el consumidor percibirá el diseño como un ave con las alas extendidas y porque “el empleo del lineado horizontal negro sobre fondo claro hace mucho más evocador el diseño de la marca de la actora. Si a ello unimos que se incluyen las letras AE la proximidad se acrecienta. Es cierto que no son las mismas que contiene esa concreta marca de la actora (GA) (...) pero es que no hay que perder de vista las otras dos marcas de la actora que aportan al pleito (...) se advierte así que el demandado ha empleado parte de los elementos configuradores de la marca y, conociendo la vinculación con la denominación Emporio Armani y sus siglas EA, ha introducido en su diseño las letras alteradas en el orden. El resultado buscado y conseguido (...) es que el diseño se percibirá como signo distintivo (...) con un claro riesgo, al menos, de asociación” (FJ6).

Tras este análisis, la AP estima parcialmente el recurso y revoca la sentencia de primera instancia en cuanto a la declaración de nulidad del diseño 525094-4.

Comentario

Esta sentencia resulta interesante por contener un fallo detallado y argumentado jurisprudencialmente sobre una materia habitual en materia de vulneración de los derechos de propiedad industrial: el registro de un diseño industrial que puede evocar una marca anterior registrada. También es interesante la conclusión a la que llega la AP en relación al informe pericial presentado en primera instancia, informe al que el juzgador resta valor al entender que, si el riesgo de confusión se tiene que valorar desde el punto de vista de un consumidor medio, un perito no responde a estas características.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículo 6.1.b).

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: artículo 6, 7 y 13.f).

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APV:2019:5955](#)

IV. Marca e indicación geográfica

(16) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) 444/2019 de 12 de junio de 2019. “MEDITERRANEE” vs. “BARCELONA MEDITERRANEAN WINES”.

Infracción de IGP.

Antecedentes de hecho

La entidad Barcelona Mediterranean Wine, S.L. (**“Barcelona Mediterranean Wine”**) solicitó la inscripción de la marca “BARCELONA MEDITERRANEAN WINE” (mixta) para la clase 33 para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), que fue concedida por la OEPM mediante resolución de 12 de abril de 2017.

La Federación Inter-Med e Institut National de L’ Origine et de la Qualité (INAO) interpuso recurso de alzada contra la resolución de concesión de dicha marca, que fue desestimado por la OEPM mediante resolución de 4 de octubre de 2017.

Por ello, INAO presentó recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid frente a dicha resolución desestimatoria del recurso de alzada,

solicitando que se declare que la inclusión del término “MEDITERRANEAN” infringe la indicación geográfica protegida (IGP) en la Unión Europea “MEDITERRANEE”, registrada desde el 8 de agosto de 2009 y que distingue un vino con IGP que representa el 30% de los vinos con IGP del sureste francés, por lo que serían de aplicación las prohibiciones absolutas de las letras g) y h) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) y el artículo 102, del Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y letra f) del citado artículo 5.1 de la LM o al menos, las prohibiciones de las letras b), por un lado, y c) y d). Igualmente, insta la aplicabilidad del artículo 13.5 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra autonómico.

El Abogado del Estado señaló que entre las marcas en cuestión existen suficientes disparidades, tanto gráficas como denominativas y aplicativas, que impiden la confusión de los consumidores en el mercado, pues si bien la denominación es semejante, no da lugar a confusión y no existe aprovechamiento indebido de la reputación de la recurrente.

Barcelona Mediterranean Wine también se opuso al recurso resaltando tanto la falta de identidad entre los gráficos enfrentados como que las marcas enfrentadas se componen de denominaciones diferentes, que presentan secuencias vocálicas diferentes y diferente longitud. Niega la existencia de la identidad de productos ya que desarrolla su actividad en el sector marítimo y la recurrente en el sector de la montaña por lo que, en conjunto, no existiría riesgo de confusión.

Resumen

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a marcas y denominaciones de origen dictada durante la vigencia de la anterior Ley de Marcas 32/1988 (en concreto de su artículo 11 f) y del Estatuto del Vino y la dictada por el TJUE y concluye que, dado que existe la IGP “MEDITERRANEE” para designar a determinados vinos del sureste francés que cumplan con las características establecidas en el pliego de condiciones, la utilización del término “MEDITERRÁNEO” en diferentes lenguas puede evocar a dicha zona o región geográfica protegida por la IGP y el uso del término en inglés por parte de un tercero localizado fuera del área protegida por la IGP (en concreto en la ciudad de Barcelona) en una marca para un determinado producto (en este caso vino) puede llevar a error en el consumidor sobre su procedencia.

Por ello, estima el recurso y anula la inscripción de la marca “MEDITERRANEE” concedida por la OEPM con imposición de costas a la OEPM.

Comentario

La sentencia resulta relevante ya que pone de manifiesto la importancia y el peso de la protección de las IGPs, incluso aunque éstas hagan referencia a una zona tan amplia como el Mediterráneo, que no solo abarca una concreta región productora de vinos del sur de Francia, sino un área mucho más amplia que incluye no solo a la ciudad de



Barcelona, sino también a todo el este de España y a otros países como Grecia o Italia, que a su vez producen vinos.

Sin embargo, la existencia de dicha IGP “MEDITERRANEE” para determinados vinos impide que productores situados en el Mediterráneo, así como otros productores franceses que no cumplan con los términos de la IGP “MEDITERRANEE”, puedan emplear el término “MEDITERRÁNEO” en ninguna marca de vinos, ni siquiera en otros idiomas o combinándolo con otros términos.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 5.1 b), c), d), f), g), h).

Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra autonómico: artículo 13.5.

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: artículo 139.1.

Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013: artículo 102.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:TSJM:2019:3926](#)

V. Marca y denominación social

(17) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia de 30 de diciembre de 2019. “LIMPIEZAS MAR MENOR” (Limpiezas Mar Menor S.L.) vs. (Eurolimpiezas Mar Menor S.L.)

Relación entre la marca y la denominación social

Antecedentes de hecho

La actora es titular desde 2018 de la marca mixta 3698020 para la clase 37. La demandada está constituida desde 2011 con la denominación social Eurolimpiezas Mar Menor S.L., coexistiendo con la actora desde su solicitud de marca.

La actora ejercita una acción de cesación frente al uso que la demandada hace de su nombre comercial Limpieza Mar Menor S.L.

Resumen



El Juzgado de lo Mercantil desestima la demanda haciendo un minucioso análisis de la función de las marcas frente a la función de las denominaciones sociales.

En este análisis el juzgador abarca también el registro tanto de la marca como de la denominación social, entendiendo que es “un campo abonado para la existencia de fricciones que la legislación marcaría solventa con no pocas dificultades y acudiendo, muchas veces, a una técnica imprecisa”. Si bien el juzgado entiende que en el plano de confrontación los signos se prestan para servicios y ámbitos geográficos coincidentes, siendo ambos muy semejantes o por lo menos evocando una misma actividad, desestima la demanda porque “no cualquier utilización de la denominación social en los documentos mercantiles y en la publicidad puede tenerse por relevante a los efectos que nos interesan, debiendo quedar restringida, en rigor, a la que está específicamente destinada a distinguir productos o servicios en el tráfico, teniendo en cuenta la limitación impuesta al titular de una marca registrada en relación con los usos que no menoscaben el carácter distintivo de la marca principal (...) el conflicto planteado por la utilización de la denominación social en relación con un signo registrado en España debe ser contemplado desde el sistema de marcas, superando la clásica visión. Si el uso de la denominación social puede indicar una conexión con el titular del signo o puede implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo de su carácter distintivo, notoriedad o renombre” (FD4).

El Juzgado de lo Mercantil llega a esta conclusión amparado también por la falta de solicitud de acciones frente a la denominación social, dado que razona que “no es un extremo baladí sino todo lo contrario que la demandada titular de la denominación social Eurolimpiezas Mar Menor S.L. y la actora en este procedimiento no ha postulado la condena al cambio de denominación social. Tal eventualidad, eso es, tratarse de denominaciones sociales y no de marcas, no podría suponer, de suyo, tacha alguna a la viabilidad de una tal pretensión si es que tal cualidad es apreciable, pues este respecto no puede dejar de señalarse que lo decisivo radica en la circunstancia de venir a usarse en el tráfico económico a título de marca, con independencia de que formalmente ostente el rango de tal tras su inserción en el específico Registro de Marcas” (FD4).

Comentario

Esta sentencia resulta interesante por el minucioso análisis que hace de la relación entre la marca y la denominación social en el marco de la cuestión en liza: solicitud de acción de cesación. Asimismo, resulta interesante la reflexión del juzgado de lo mercantil al estimar que el hecho de que la actora no haya solicitado la condena al cambio de denominación social de la demandada sólo contribuye a la desestimación de la demanda.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; artículos 6, 32 y 40.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:JMV:2019:4419](#)

VI. Patentes

(18) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 198/2019 de 8 de febrero de 2019. Soci t  des Produits Nestl , S.A. v. Fast Eurocaf , S.A. c psulas NESCAF  Dolce Gusto.

Infracci n de patente.

Antecedentes de hecho

Soci t  des Produits Nestl , S.A. ("**Nestl **") es titular de las patentes de invenci n EP1472156 - ES2260626 ("**EP 156**") y EP1808382 - ES2407963 ("**EP 382**") referidas a las c psulas utilizadas en el sistema "NESCAF  Dolce Gusto". En concreto, c psulas de caf  y otras bebidas tales como t s, chocolates, infusiones, etc., usadas en las m quinas de preparaci n de bebidas "NESCAF  Dolce Gusto".

La patente EP 156 lleva por t tulo "c psula cerrada con medios de apertura" y, b sicamente, consiste en una c psula dise ada para ser extra da bajo presi n y que contiene una sustancia para la preparaci n de un producto alimenticio como por ejemplo una bebida.

Se solicit  el 13 de enero de 2003, deriva de la solicitud de patente europea n  037294659, que reivindica la prioridad de la solicitud de patente europea n  EP 02000943, que fue presentada el 16 de enero de 2002. Se concedi  el 29 de marzo de 2006, su validaci n en Espa a se solicit  el 5 de junio de 2006 y el folleto en espa ol fue publicado el 1 de noviembre de 2006, con el n mero ES 2.260.626.

La patente EP 156 contiene 27 reivindicaciones, de las cuales la 1 y la 25 son independientes, siendo las restantes dependientes directa o indirectamente de las dos independientes.

La patente EP 382 lleva por t tulo "c psula cerrada con una copa que tiene medios de apertura" y, b sicamente, consiste en una c psula dise ada para ser extra da bajo presi n y que contiene una sustancia para la preparaci n de un producto alimenticio como por ejemplo una bebida.

La EP 382 es una divisional de la patente europea n  1.604.915 que, a su vez, es divisional de EP 156. Se solicit  el 19 de marzo de 2007. Se concedi  el 6 de marzo de 2013, su validaci n en Espa a se solicit  el 13 de mayo de 2013 y el folleto en espa ol fue publicado el 17 de junio de 2013. Tambi n reivindica la prioridad de la solicitud de patente europea n  EP 02000943, que fue presentada el 16 de enero de 2002.

Esta patente tiene 8 reivindicaciones, de las cuales s lo la primera es independiente, dependiendo las restantes directa o indirectamente de  sta.

Fast Eurocafé, S.A. ("**Fast**") ha ofrecido y comercializado en España cápsulas controvertidas que pueden clasificarse o dividirse en dos tipos o formatos, las "Capsulas V1" y las "Cápsulas V2" que, a su vez, pueden subdividirse en función de la bebida que contengan, esto es *café molido* o *bebida soluble*.

Las cápsulas de café bajo la marca "*Me piachi m me gusta*" ("**Me piachi**"), compatibles con las máquinas de café "*NESCAFÉ Dolce Gusto*" constan ofrecidas y comercializadas, como mínimo, hasta en junio de 2015 (tipo V1) y agosto de 2015 (tipos V1 y V2).

Fast también ha importado cápsulas comercializadas bajo la marca blanca "*Bonpreu*", por la cadena de supermercados BONPREU, como mínimo hasta en octubre de 2015 (tipo V2).

Con fecha 14 de enero de 2016, Nestlé presentó demanda de juicio ordinario contra Fast en la que ejercitó una acción de infracción de las patentes de invención EP 156 y EP 382 que protegen la tecnología presente en las cápsulas utilizadas en el sistema "*NESCAFÉ Dolce Gusto*".

El Juzgado de lo Mercantil nº5 de Barcelona dictó sentencia el 9 de enero de 2018, en la que estimó parcialmente la demanda y declaró: (i) que las cápsulas comercializadas por Fast bajo la marca "*Me piachi m me gusta*" y "*Bonpreu*", invaden el ámbito de protección de la patente EP156 y de la patente EP382; (ii) que la fabricación, importación, ofrecimiento, distribución y comercialización por la demandada, así como cualquier otro acto de comercio, de las cápsulas controvertidas, infringe la patente EP 156 y la patente EP 382; y (iii) que Fast ha realizado actos de infracción de la patente EP 156 y de la patente EP 382 y condenó a Fast: (i) a cesar en la fabricación, oferta, comercialización, importación y exportación, uso y/o cualquier otro acto de explotación comercial de las cápsulas "*Me piachi m me gusta*" y "*Bonpreu*"; (ii) a abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio en relación con las cápsulas "*Me piachi m me gusta*" y "*Bonpreu*"; (iii) a retirar del tráfico económico, todas las unidades de las cápsulas "*Me piachi m me gusta*" y "*Bonpreu*"; (iv) al pago de una indemnización de daños y perjuicios que deberá ser determinada en ejecución de sentencia; y (v) a la publicación de la sentencia condenatoria. Asimismo, desestimó íntegramente la demanda reconvenional de Fast, todo ello sin condena en costas.

Contra la anterior resolución Fast interpuso recurso de apelación alegando incorrecta apreciación respecto del análisis del ámbito de protección de las patentes de la actora EP156 y EP382 y de la declaración de infracción y, asimismo, se discute la novedad y actividad inventiva de aquellas patentes en las que la demandada basó su demanda reconvenional.

Nestlé presentó recurso de oposición e impugnación de la sentencia en cuanto al pronunciamiento de costas, puesto que, a pesar de la estimación íntegra de la demanda, no se impusieron a la parte demandada alegando el juez *a quo* "complejidad fáctica". Por ello, interesa la revocación de este pronunciamiento por entender que no estamos ante un supuesto de "dudas de hecho o de derecho" que son los únicos en los que se puede excepcionar el principio de vencimiento objetivo que promulga el artículo 394 LEC. Fast se opuso a la impugnación.

Resumen

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza por afirmar que el contenido o ámbito material de la patente constituye un presupuesto previo necesario para evaluar correctamente la novedad y actividad inventiva de las patentes, así como de la existencia de infracción.

El objeto de la interpretación es el contenido de las reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP y art. 69.1 CPE), porque estas definen el objeto de la invención y la extensión de la protección. El Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE intenta proporcionar un poco más de precisión en el alcance que debe reconocerse a las reivindicaciones, descarta tanto una interpretación estrictamente literal como una interpretación voluntarista o subjetiva, optando por un término medio entre esos extremos. Así lo ha afirmado reiteradamente tanto la Audiencia Provincial de Barcelona como el Tribunal Supremo Sentencia núm. 309/2011, de 10 de mayo de 2011 (caso olanzapina).

El tribunal afirma que las partes discuten el ámbito de protección de las patentes de la actora EP 156 y EP 382 y procede a analizar las características cuestionadas en el recurso: por un lado, lo que debe entenderse por "cámara cerrada" y, por el otro, el referido a "medios de apertura" que encontramos en las dos patentes.

Entiende el tribunal que la mención a la característica de "cámara cerrada" la encontramos en la descripción. La cuestión que genera dudas es la expresión "*más o menos libre de oxígeno*" que contiene la descripción y si de ello podemos deducir que la cámara debe ser estanca y libre de oxígeno para que el café no se oxide o simplemente impermeable a la salida de la sustancia e impermeable a un líquido.

A la vista del dictamen pericial, el tribunal entiende que un experto en la materia al leer "cámara cerrada" en la R1 de la EP 156, junto con la descripción donde se habla de "cierre hermético" y "atmósfera más o menos libre de oxígeno", entendería que la cámara debe ser estanca al oxígeno para evitar que la sustancia fresca se estropee.

No puede compartir las afirmaciones del perito de Fast relativas a que por "cámara cerrada" simplemente se entiende que impida la salida de la sustancia y sea impermeable y, por el contrario, no estanca al oxígeno, puesto que, de ser así, la sustancia devendría inservible y además se está añadiendo una característica "impermeabilidad" que no aparece en la descripción ni en las reivindicaciones. El propio perito reconoció en juicio que si la cápsula no fuera libre de oxígeno el producto se degradaría.

Por todo lo expuesto, el tribunal desestima el motivo.

En cuanto a las características d) y e) "medios de apertura" EP156, R1, partiendo de una interpretación de la R1 acorde con lo dispuesto en el artículo 69 CPE el tribunal realiza las siguientes consideraciones:

1º) En la medida que en la R1 no se definen cómo deben ser los elementos de apertura, no podemos considerar que la "perforación o rasgado" sean una característica esencial. Si observamos la descripción, cuando se habla de los elementos de perforación siempre

se refiere a ellos como una preferencia de realización y se mencionan, además, en las reivindicaciones dependientes (R4 a R9) donde se reivindican características adicionales de la invención nunca esenciales.

2º) Por ello, partiendo de una interpretación no limitativa de la invención, cuando en la descripción se indica "*como preferencia*" y se refiere a que el medio de abertura sea un elemento de perforación, debemos entender que dentro de las posibles realizaciones de la invención ésta sea una, y quizás la predominante, pero no se podrían excluir realizaciones cuyos medios de abertura no supusieran rasgado o perforado de la película de retención.

3º) Esta interpretación no limitativa ya se llevó a cabo en sede de medidas cautelares, en su Auto de fecha 18 de mayo de 2017, advirtiendo que la característica del carácter perforante no estaba en el ámbito de la R1.

Por todo lo expuesto, el tribunal comparte la conclusión de la sentencia de instancia, en el sentido que un experto en la materia que leyera esta reivindicación y, a la luz del redactado completo de la descripción, consideraría que los "medios de apertura" de las cápsulas no pueden ser limitados a aquellos que son aptos para rasgar o perforar la pared de retención además de que tal perforación o rasgado no se pueden entender como una "característica esencial" de la patente. Por todo ello, desestima el recurso en este extremo.

Lo expuesto respecto de los medios de apertura para la R1 de la EP 156 es extrapolable a la interpretación del elemento "medio de apertura" de la R25 de la EP156, por lo que el recurso en este punto debe ser desestimado también.

En cuanto al ámbito de protección de la patente EP382, características g) y h) "medios de abertura" (R1) el tribunal considera que en la EP382 se indica expresamente en la R1, en la característica h), "*para rasgar la película delgada bajo el efecto de la elevación de la presión en la cámara*". Esta redacción deberá ser puesta en relación con la descripción, de conformidad con el art. 60 y 69 CPE.

1º) En la descripción de la patente se insiste en que la perforación es una preferencia de realización sin exclusión de otras.

2º) Pero es que, además acepta una interpretación amplia del término "perforado", puesto que se podrá entender en el sentido estricto del término, pero también como cualquier otro medio como corte o rotura.

3º) Esta interpretación no limitativa ya se llevó a cabo en el Auto de 18 de mayo de 2017 en sede de medidas cautelares.

Por todo lo expuesto, desestima el recurso de apelación en este extremo, y confirma la interpretación dada en la sentencia de instancia sobre el ámbito de protección de la patente EP 382.

En cuanto a la nulidad de la patente EP156 por falta de novedad, la sentencia de instancia declara la validez de las patentes EP156 y EP382.

En cuanto a la novedad, el tribunal considera que debemos partir de la definición de estado de la técnica del artículo 54.1 CPE.

La parte demandada invocó en la instancia la nulidad de la R1 de la patente EP156 a la vista de los documentos D1 (WO 02081337); D2 (US 4077551); D3 (ES 2085823) y D4 (ES 153070); de las reivindicaciones dependientes 2 a 24 a partir de D1 o de D2; del procedimiento descrito en la R25 a partir del documento D7 (ES 232747) y por los documentos D1, D2 y D3; y de las reivindicaciones dependientes 26 y 27 a partir de D7.

En el recurso de apelación se invoca error en la valoración de la prueba en relación con la novedad de la R1 de la patente EP156 respecto de los cuatro antecedentes citados - D1 (WO 02081337); D2 (US 4077551); D3 (ES 2085823) y D4 (ES 153070) identificando los puntos en los que discrepa respecto de las conclusiones alcanzadas en la sentencia.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15^a) estima que ha de proceder a comparar dichos documentos con los elementos de la reivindicación cuestionada, de tal manera que la misma carecerá de novedad cuando dicho(s) documento(s) anticipe(n) de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de sus elementos.

Por lo tanto, para hacer esa valoración entre lo divulgado y lo reivindicado hemos de partir de lo que ese el experto en la materia leyendo el documento anticipatorio consideraría divulgado de manera clara y directa.

En cuanto a la comparación entre el antecedente D1 y la R1 de la EP156, en primer lugar, que en la descripción de la patente EP156 se cita el documento D1 como parte del estado de la técnica, pero tal y como indica la sentencia, al tener una fecha de prioridad anterior a la fecha de prioridad de la patente EP156, pero una fecha de publicación posterior a ésta, sólo pueda ser utilizado en ataques de novedad, pero no en ataques de actividad inventiva (ex Art. 54.3 CPE).

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15^a) afirma que, si analizamos los informes aportados, observamos que se detectan suficientes diferencias entre las invenciones para concluir que D1 no anticipa la R1 de EP156, puesto que parte de unos elementos distintos: en D1 no podemos hablar de cámara cerrada, puesto que hay dos cámaras comunicadas, ninguna de ellas cerradas y aisladas de la oxidación como en el caso de la EP156.

Por ello, desestima el recurso en este punto al ser correcta la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia en cuanto a que D1 no anticipa la novedad de la R1 de la EP156.

En cuanto a la comparación entre el antecedente D2 y la R1 de la EP156, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15^a) considera que las conclusiones del perito de Nestlé sobre las diferencias existentes entre D2 y la patente EP 156 son claras y no contradichas de adverso. Además, el propio perito de Fast manifestó que la apertura de D2 era manual -diferencia esencial- y en sede de medidas cautelares reconoció que no anticipaba la novedad de R1. Ello ya es suficiente para concluir que en D2 no están anticipadas las características de la patente. Por ello, desestima el recurso en este punto

al ser correcta la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia en cuanto a que D2 no anticipa la novedad de la R1 de la EP156.

En cuanto a la comparación entre el antecedente D3 y la R1 de la EP156, la sentencia afirma, respecto del tercer documento invocado para destruir la novedad (patente ES823) que, de conformidad con el informe del perito de Nestlé, presenta una diferencia fundamental puesto que en D3 los medios de abertura del cartucho no están situados en el propio cartucho, como exige la R1 de la EP 156, sino en la máquina, por lo que no anticipa las características de la R1.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) apunta que en las pruebas practicadas se observa claramente que D3 no anticipa la invención. La diferencia esencial la encontramos en que en D3 la cápsula no contiene los medios de abertura a diferencia de lo que exige la R1 de la EP156, sino que en D3 los medios de abertura se encuentran en un colector incorporado a la máquina de extracción y donde se introduce la cápsula o cartucho.

Por ello, a la vista del antecedente D3 observamos que el cartucho que describe no comprende sus propios medios de abertura.

De la lectura de R1 se deduce claramente que los medios de abertura deben de estar incorporados a la cápsula, pero además en la descripción se indica con claridad que "uno de los principios de la invención descansa en el hecho de que la cápsula comprende sus propios medios de abertura activados por la elevación de la presión del fluido introducido dentro de la cápsula en el momento de su extracción".

Por ello, procede desestimar el recurso de apelación confirmando la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia sobre que D3 no anticipa las características de R1.

En cuanto a la comparación entre el antecedente D4 y la R1 de la EP156, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) estima que del análisis de la prueba practicada debemos concluir, en sintonía con la resolución de instancia, que D4 no anticipa la patente EP156, puesto que en D4 el usuario tiene que apretar un botón para que el estilete perfora, así lo han reconocido ambos peritos.

Si hay un botón que debe ser apretado para llevar a cabo la abertura de la cápsula no se reproduce la característica f) de la patente, pues en la patente de Nestlé, el acoplamiento relativo que produce la abertura de la cápsula se lleva a cabo mediante el aumento de presión del fluido, sin necesidad de que nadie apriete un botón.

Ello lleva al tribunal a concluir que D4 no anticipa la patente EP 156, y recuerda además que los dibujos no están dentro del alcance de la protección de la patente.

En cuanto a la novedad de la R25 de la EP156, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comparte las conclusiones de la sentencia de instancia. Una vez declarada la novedad de las reivindicaciones independientes, se confirma la novedad de las dependientes a ellas, puesto que estas incorporan las características que ha considerado novedosas respecto de los antecedentes del estado de la técnica, por lo



que no es necesario entrar en el análisis de su novedad. En este sentido se pronuncian las Guidelines for Examinations de la EPO (part G. Chapter VII).

En cuanto a la nulidad de la patente EP382 por falta de novedad, en el recurso se aduce incorrecta apreciación de la novedad de la patente EP382 por la existencia de los antecedentes D3 y D5, en relación con la R1, y de D2 o D3 en relación con las reivindicaciones dependientes 2 a 8. Respecto de la comparación con D3, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) se remite a las conclusiones alcanzadas en la comparación de D3 con la R1 de la patente EP 156, puesto que son las mismas, D3 no incluye medios de apertura de la propia cápsula ya que están en el colector que forma parte de la máquina de extracción.

Respecto de la comparación con D5, patente solicitada en 1993, debemos indicar que forma parte del estado de la técnica y es mencionada expresamente en la descripción de la patente. Además, tras el análisis de la prueba se observa que D5 describe un mecanismo distinto. No consta en D5 ni una cámara cerrada que contiene la sustancia ni los medios de abertura, por lo que no se destruye la novedad de la R1 de la patente EP382.

Por ello, desestima el recurso de apelación confirmando la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia sobre que los antecedentes invocados no perjudican la novedad de la patente EP 382.

En cuanto a la falta de actividad inventiva de la R1 de la EP156, si ambas partes del litigio utilizan como método de análisis de la actividad inventiva el llamado análisis problema-solución (*problem-solution approach*), método de examen que propone la EPO (Oficina Europea de Patentes). Cabe la posibilidad que se escoja otro método de análisis, pero deberá indicarse y llevarse a cabo el estudio correspondiente.

Fast opta por el método de problema solución, pero no concreta cuál es el estado de la técnica más próximo, sino que se parte del antecedente D3 para definir el problema técnico objetivo previsto en el mismo y considerar que ese es el que se debe superar, considerando que partiendo de D3 y del "conocimiento general común" la patente carecería de actividad inventiva para un experto en la materia.

El tribunal considera que debe exigirse una argumentación mínima que permita a la otra parte poder centrar los términos del debate y discutir qué es lo que consideramos dentro del estado de la técnica más próximo o qué se entiende por conocimiento general común. Por ello, desestima el recurso y confirma el pronunciamiento desestimatorio de la actividad inventiva de la sentencia de instancia.

La sentencia de instancia concluye que los productos de la demandada invaden el ámbito de protección de la patente EP156 y EP382 en base a dos argumentos:

1º) Que a la vista de la interpretación no limitativa dada sobre la característica relativa a los "medios de abertura" estaría dentro del ámbito de protección de la patente una realización en la que la cápsula incorporara unos medios de abertura que, mediante el "acoplamiento relativo" con la pared de retención, no supusieran perforación o rasgado de la película de retención, pero permitiera la apertura de la cápsula de tal forma que la



bebida fluya fuera, evitando en todo caso el contacto con los elementos del dispositivo de extracción y así el riesgo de contaminación cruzada, puesto que ésta es la finalidad esencial de la invención. Por ello, si las cápsulas de la demandada utilizaran un sistema de descohesión permitiendo la salida de la bebida, sin rasgar ni perforar, también estaríamos ante una realización dentro del ámbito de protección de la patente y, por lo tanto, infractora.

2º) Que tras el análisis exhaustivo de los informes periciales aportados por las partes y contradichos en juicio concluye que en las cápsulas comercializadas por Fast los medios de abertura consisten en canales en forma de V en el borde de la cápsula y en aberturas en los elementos en forma de arco B que suponen un rasgado de la película delgada, y en ambos supuestos permiten que la bebida fluya fuera de la cápsula, por lo que en todo caso se produce rasgado que nos llevaría a hablar de infracción directa de la patente.

Frente a esta conclusión recurre Fast afirmando que ha habido incorrecta apreciación de la infracción de las patentes de la actora por parte de las cápsulas V1 y V2. En concreto: (i) respecto de las cápsulas V1, considera que no tiene sentido realizar la comparación con las características de las patentes de Nestlé puesto que se dejaron de comercializar; (ii) respecto de las cápsulas V2, muestra su disconformidad con las conclusiones alcanzadas en la sentencia de instancia, puesto que entiende que no hay infracción al no haber rasgado ni perforado sino una descohesión desde la pared sin que se rompa la lámina.

A la vista de la interpretación dada a las características de las patentes anteriormente analizadas, considera la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) que la argumentación mantenida por Fast -que en sus cápsulas solo se produce descohesión- ya supondría un supuesto de infracción directa de las patentes de Nestlé, puesto que en la EP156 el rasgado o perforación no es un elemento esencial y permite otras realizaciones que no supongan rasgado como podría ser la descohesión, y en el caso de la EP382 el término "rasgar" debe ser interpretado de forma no limitativa, en consonancia con lo dispuesto en la descripción, por lo que admite otras manifestaciones siempre que permitan que la bebida fluya. Por ello, aun admitiendo que en el caso de que la V2 de la demandada no rasgara ni perforara la pared de retención y produjera un desprendimiento o descohesión, esta realización estaría dentro del ámbito de protección de la patente.

A mayor abundamiento, se confirma la infracción de las patentes de Nestlé a la vista de las pruebas practicadas en la instancia que corroboran que en las cápsulas V2 se está dentro del ámbito de protección de la patente puesto que también se produce rasgado de la película delgada.

Por todo lo expuesto, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) concluye que de la prueba practicada consta acreditado que las cápsulas V2 están dentro del ámbito de protección de la patente EP156 y de la EP382 al producirse en todo caso rasgado de la película de retención, por lo que se produce infracción.

En cuanto a las costas, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) valora que la complejidad fáctica alegada no entra dentro de la excepción al principio de vencimiento objetivo previsto en el artículo 394 LEC relativa a las dudas de hecho o de

derecho. Solo en estos casos y de forma restrictiva y motivada puede alterarse el principio de vencimiento objetivo, no concurriendo en el caso que nos ocupa el presupuesto para ello, por lo que deben imponerse las costas de primera instancia a la parte demandada.

Comentario

La sentencia resulta relevante, ya que analiza detenidamente aspectos relevantes sobre derecho de patentes tales como la novedad y la actividad inventiva. Asimismo, aclara que el contenido del derecho de patente no puede basarse en los dibujos, sino solo en las reivindicaciones y que, si bien el método problema-solución es el recomendado por la EPO, no es el único posible.

Legislación

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes: artículos 26, 60.1.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículo 394.

Protocolo interpretativo del art. 69 del Convenio de Patente Europea.

Directrices EPO parte G Capítulo VII.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APB:2019:2475](#)

(19) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) 196/2019 de 10 de abril de 2019. "MÉTODOS Y SISTEMAS PARA RECUBRIR Y SELLAR EL INTERIOR DE SISTEMAS DE TUBERÍAS" (Ecomadrifso, S.L.) v. (Pipe Restoration Technologies, LLC.)

La decisión de la División de Oposición de la EPO no supone obstáculo alguno para analizar la nulidad de una patente española, ni condiciona tal análisis, con independencia del valor que, como elemento de juicio, quepa atribuir a dicha resolución de la EPO.

Antecedentes de hecho

Pipe Restoration Technologies ("**Pipe**") es titular de la patente española 2430202 ("**ES-202**"), validación en España de la patente europea EP 2099581, con el título "Métodos y sistemas para recubrir y sellar el interior de sistemas de tuberías".

Ecomadrifso, S.L. ("**Ecomadrifso**") presentó demanda contra Pipe a fin de que se declarase la nulidad de la patente española ES-202. Basaba tal petición en: (i) falta de novedad; (ii) falta de actividad inventiva; y, con carácter subsidiario, (iii) el objeto de la

patente excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada (adición de materia) y (iv) insuficiencia descriptiva.

El Juzgado de lo Mercantil nº9 de Madrid dictó sentencia desestimando la demanda de Ecomadrioso, quien recurrió en apelación, manteniendo las mismas causas de nulidad invocadas en la primera instancia.

Resumen

En primer lugar, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) pone de manifiesto que con fecha 31 de marzo de 2016, la División de Oposición de la EPO resolvió revocar la patente europea EP 2099581, cuya validación en España es la patente ES-202.

La División de Oposición de la EPO sustenta su decisión en que la reivindicación 1, tal como se concedió, incluye contenido que excede del de la solicitud tal como fue presentada, en contra de lo establecido en el artículo 123.2 del Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas, de 5 de octubre de 1973 ("**CPE**").

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 138 del CPE, los Tribunales de los Estados Contratantes pueden declarar nula una patente europea, con efectos para el Estado Contratante de que se trate, incluso en aquellos supuestos en que las Divisiones de Oposición o, en su caso, las Cámaras de Recurso de la EPO hubieran decidido mantener la patente. Lo que no pueden hacer los tribunales de los Estados Contratantes es rehabilitar o mantener la validez de una patente europea que haya sido revocada por las Divisiones de Oposición o las Cámaras de Recurso de la EPO.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) señala que pueden surgir de este modo situaciones conflictivas, derivadas de la existencia de procedimientos en paralelo ante la EPO y ante las autoridades judiciales de los Estados contratantes en los que esté en juego la validez de la patente.

El CPE no estableció ningún mecanismo en evitación de las eventuales disfunciones que, ante un escenario tal, podría ocasionar el que, tras pronunciarse los tribunales nacionales a favor de la validez de la patente, la EPO dictase resolución revocando la patente europea de origen. Únicamente para el supuesto de pendencia de un procedimiento ante las autoridades nacionales en el que se estén ejercitando acciones de violación, las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office" contemplan la posibilidad de que en los procedimientos de oposición y en los procedimientos de recurso se aplique un procedimiento acelerado, a petición de parte o cuando medie notificación del órgano jurisdiccional.

La normativa española no contempla específicamente el supuesto. De este modo, en principio, ante un escenario de litigación en paralelo como el descrito, la suspensión del proceso seguido ante los tribunales españoles únicamente podría decretarse cuando las dos partes estuviesen de acuerdo.

En el caso presente, al tiempo de promoverse la demanda el demandante, junto con un tercero, había formulado ante la EPO oposición a la patente raíz. No ha mediado

solicitud conjunta de las partes interesando la suspensión del curso de las actuaciones en contemplación de tal circunstancia.

Sin embargo, el 3 de mayo de 2016, Ecomadrifso aportó copia de la resolución de la División de Oposición de la EPO revocando la patente raíz, fechada el 31 de marzo del mismo año.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) recuerda que las resoluciones de la División de Oposición de la EPO no vinculan a los tribunales nacionales. Si bien, dicha afirmación debe ser matizada cuando lo que se resuelve es revocar la patente. De este modo, surge la cuestión de si el dictado de la resolución aportada a las actuaciones debería suponer algún obstáculo o condicionante a la hora de entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa, a la vista de lo que establece el artículo 99.2 del CPE.

En este sentido, el artículo 106.1 CPE dispone que la decisión de la División de Oposición no supone obstáculo alguno para entrar en el análisis de la nulidad de la patente española ES-202, ni condiciona tal análisis, con independencia del valor que, como elemento de juicio, quepa atribuir a dicha decisión de la EPO.

En cuanto a la falta de novedad, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) afirma que lo que Ecomadrifso argumenta, en definitiva, es que un valor concreto destruye la novedad de un rango en el que aquel se incluye y afirma que en este caso nos encontramos en un supuesto de solapamiento de rangos.

En esta materia, la EPO apunta dos criterios para la evaluación de la novedad. Por una parte, se considera que son aplicables por analogía los criterios establecidos para los subrangos, en particular si la solicitud de la patente contiene, en relación con el rango reivindicado, alguna enseñanza técnica nueva. Por otra parte, ha desarrollado el denominado "*serious contemplation test*", conforme al cual ha de valorarse si el experto en la materia consideraría seriamente, a la luz de los datos técnicos, aplicar la enseñanza técnica del documento ya divulgado en el intervalo de solapamiento, de modo que, si podemos asumir razonablemente que lo haría, deberíamos concluir que no concurre novedad.

Tal esquema se recoge en las Guidelines for Examination at the European Patent Office, Part G, Chapter VI, 8 y en las Directrices de Examen de la OEPM (Parte E, 6.4.10). Estas últimas señalan que el examen de novedad debe partir de la pregunta de si en el intervalo de solapamiento la solicitud contiene alguna enseñanza técnica nueva. Si la respuesta es positiva, la patente es novedosa, siempre que en la anterioridad no se incluya un ejemplo específico que caiga dentro del intervalo de solapamiento y que el extremo del rango conocido esté excluido mediante un "*disclaimer*". Si la respuesta es negativa, deberá valorarse si el experto en la materia consideraría la posibilidad de trabajar en ese rango de solapamiento, caso en el que no habría novedad.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) señala que no supone falta de novedad que tan sólo se anticipen algunas de las características técnicas en una anterioridad, sino que sería preciso que ésta anticipase todas y cada una de las características técnicas de la invención reivindicada. Si todas las características técnicas de la invención reivindicada no están directa e inequívocamente descritas en el documento

del estado de la técnica habría novedad, la cual se enjuicia por mera comparación objetiva con lo anteriormente conocido. El problema se desplazaría al análisis de otro requisito diferente, el de la actividad inventiva.

A la luz de tales consideraciones, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) afirma que resultan infundados los alegatos de falta de novedad respecto de la invención reflejada en la reivindicación 1. Y, por tanto, respecto de las demás reivindicaciones cuestionadas, dado su carácter dependiente y desestima el motivo de nulidad por falta de novedad.

En cuanto a la alegación de falta de actividad inventiva, la Audiencia Provincial de Madrid hace referencia a que tal y como ha afirmado el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de abril de 2015, *"el examen de la actividad inventiva que se realiza para determinar la patentabilidad de una invención no se realiza elemento por elemento, sino sobre la invención como tal, considerada de modo conjunto, y es respecto de este conjunto del que debe decidirse si resulta o no del estado de la técnica [...] de un modo evidente para el experto en la materia. Esto es, no se enjuicia la actividad inventiva de sus características técnicas tomadas de forma aislada, sino de la solución global en que la invención consiste"*.

En similares términos se pronuncian las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office", Part G, Chapter VII, apartado 7 (*"The invention claimed must normally be considered as a whole"*).

No es este el criterio seguido por Ecomadrifso, pues su discurso se sustenta en la contemplación diferenciada de los dos elementos integrantes de la parte caracterizadora de la reivindicación 1 de la patente cuya validez pone en tela de juicio.

Cierto es que, siguiendo las pautas señaladas en las "Guidelines for the Examination in the European Patent Office", cabría excepcionar aquellos supuestos en que la invención reivindicada se presenta como mero agregado o yuxtaposición y no como una combinación de determinadas características técnicas, situación en la que bastaría con demostrar que tales características individualmente consideradas son obvias para concluir que no hay mérito inventivo.

Dicha situación se produciría, según las Guidelines cuando la interacción de las características contempladas no produjera un efecto técnico combinado diferente de la suma de los efectos técnicos derivados de aquellas individualmente consideradas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) entiende que no parece ser este el caso que nos ocupa, en el que la correlación entre viscosidad del material de recubrimiento y la presión del aire en el proceso de aplicación del mismo aparece como un elemento clave.

En el mismo sentido, no ha resultado acreditado que la enseñanza reflejada en la invención cuestionada pudiera obtenerse a partir del estado de la ciencia existente por ensayos puramente rutinarios de prueba/error, como Ecomadrifso sostiene.

Por todo ello, la Audiencia Provincial considera infundados los alegatos de que la invención reflejada en la reivindicación 1 adolece de actividad inventiva, así como



aquellos referentes a las demás reivindicaciones cuestionadas, dado su carácter dependiente. Por ello, desestima el motivo.

En cuanto a la adición de materia, el tribunal hace referencia a la resolución de la División de la Oposición de la EPO de 31 de marzo de 2016 que revocó la patente europea EP 2099581, al considerar que el objeto de aquella excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada. Dicha resolución no determina el resultado del litigio, pero constituye un elemento de juicio relevante que habremos de tener en cuenta en nuestro análisis.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) señala que la idea que subyace al artículo 123.2 CPE y al artículo 138.1.c) CPE, es que no se debe permitir a un solicitante mejorar su posición mediante la adición de contenido no divulgado en la solicitud inicialmente presentada, pues lo contrario le proporcionaría una ventaja injustificada y podría resultar lesivo para la seguridad jurídica de terceros que confiaron en el contenido de la solicitud inicial. La fecha de prioridad seguiría viniendo determinada por la de presentación de la solicitud. En este sentido, según tienen señalado con reiteración las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de Recursos de la EPO, el "*contenido de la solicitud tal como se haya presentado*" hace referencia a la información divulgada por la solicitud en su conjunto, entendiéndose por tal las reivindicaciones, la descripción y los dibujos.

En sentencia de 3 de mayo de 2013 la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) asumió expresamente este criterio como pauta de interpretación del artículo 138.1.c) CPE, a tenor del cual la patente europea podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado Contratante, cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada. De este modo, concluye que el hecho de que las modificaciones denunciadas no afectasen a la parte caracterizadora no constituye motivo para rechazar los alegatos de nulidad basados en la introducción de aquellas.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) afirma que debemos entender que se ha producido una modificación no autorizada de la solicitud de una patente europea cuando como consecuencia de tal modificación el experto en la materia se encuentra con una información que no deriva o no se deduce directamente y sin ambigüedades de la que previamente se contenía en la solicitud, incluso de forma implícita. Esto es lo que aquí sucede, pues lo único que cabe deducir de lo que se dice en la solicitud es que en la realización descrita puede utilizarse un compresor con capacidad para suministrar un flujo de aire con un caudal de hasta 1600 CFM (0,755 m³/s).

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) comparte la respuesta dada por la Cámara de Oposición de la EPO, en el sentido de que hacer referencia a un compresor que puede utilizarse con un sistema de tuberías no es lo mismo que aplicar efectivamente, en el sistema o en un extremo del sistema de tuberías, un caudal de aire comprimido hasta el máximo que puede proporcionar el compresor, y que lo mismo puede decirse del pasaje relativo al cabezal o distribuidor, añadiendo, en cuanto a este último, que incluso en el supuesto de que se conectara directamente en un extremo del sistema de tuberías del edificio sobre el que se opera, el pasaje solo enseña las capacidades de trabajo del componente, no los flujos y presiones gestionados

efectivamente por el mismo durante el procedimiento y, menos aún, aquellos efectivamente suministrados en un extremo del sistema de tuberías del edificio

Asimismo, comparte la postura de la Cámara de Oposición de que de la disponibilidad de determinados flujos y presiones un experto en la materia no deduciría de forma directa y sin ambigüedades que tales flujos y presiones se utilizarán efectivamente en su completitud en el procedimiento, y aún menos que así se haga suministrándolos en el sistema de tuberías del edificio.

Por todo ello, estima el recurso e impone a Pipe las costas de primera instancia. Sin embargo, a tenor de lo establecido en el artículo 398.2 LEC no impone las costas del recurso.

Comentario

La sentencia resulta muy relevante, ya que aclara que la decisión de la División de Oposición de la EPO no supone obstáculo alguno para analizar la nulidad de una patente española, ni condiciona tal análisis, con independencia del valor que, como elemento de juicio, quepa atribuir a dicha resolución de la EPO. Asimismo, precisa que los tribunales nacionales podrían pronunciarse a favor de la validez de la patente, si la EPO dictase resolución revocando la patente europea de origen.

Por otro lado, analiza cuestiones relevantes en relación con la novedad y la actividad inventiva como el solapamiento de rangos o el "*serious contemplation test*".

Por último, matiza que el "*contenido de la solicitud tal como se haya presentado*" hace referencia a la información divulgada por la solicitud en su conjunto, entendiendo por tal las reivindicaciones, la descripción y los dibujos y el hecho de que las modificaciones denunciadas no afectasen a la parte caracterizadora, no constituye motivo para rechazar los alegatos de nulidad basados en la introducción de aquellas.

Legislación

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 42.3, 394 y 398.

Convenio de Patente Europea: artículos 99.2, 106.1, 123.2, 138.

Directrices EPO.

Directrices de Examen de la OEPM.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APM:2019:9686](#)

(20) Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 29 de mayo de 2019. Huawei Technologies España, S.L. vs. Corning Optical Communications LLC.

Suspensión del procedimiento judicial español por prejudicialidad administrativa ante la EPO.

Antecedentes de hecho

Huawei Technologies España, S.L. (“**Huawei**”) solicita la suspensión del procedimiento judicial de apelación por la existencia de una cuestión prejudicial relativa a la concesión de la Patente Europea EP 2.772.778 (“**EP778**”) en base a las siguientes consideraciones:

1º) Que la decisión que la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha de tomar en relación con los recursos interpuestos por las partes contra la decisión de la División de Oposiciones de la EPO de 19 de octubre de 2018 por la que se declara la nulidad de la patente EP778 por falta de novedad y se acuerda conceder una versión modificada de dicha patente EP778, prejuzga la decisión del presente recurso. Así, considera que tanto si se declara la nulidad como si se mantiene en una versión limitada, conllevaría la carencia sobrevenida de objeto de la demanda reconventional (nulidad de la patente) y la desestimación de la demanda principal (infracción de patente), de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 del CPE.

2º) Huawei insiste en que es altamente probable que la decisión final respecto a la patente de autos sea tomada a más tardar durante el primer trimestre de 2020 y que frente a la resolución de la EPO no cabe recurso alguno ante los tribunales nacionales. De este modo, la decisión de la Cámara de Recursos prejuzga la decisión del presente recurso pudiendo ser asimilada a un tribunal administrativo.

3º) Por ello, en aras al principio de economía procesal y la prontitud del pronunciamiento de la EPO interesa la suspensión del procedimiento.

Huawei presentó nuevo escrito informando que la EPO ha aceptado el trámite de urgencia por lo que *"está previsto que la citación al procedimiento oral se emita antes de que finalice el año en curso"*.

Corning Optical Communications LLC (“**Corning**”) se opone a la petición de suspensión por considerar que no encuentra amparo en ninguno de los motivos de suspensión previstos en el artículo 42.3 LEC, puesto que no hay disposición legal que prevea la suspensión ni hay acuerdo entre las partes. Añade, además, que la resolución de la EPO no es necesaria para dar respuesta judicial a las cuestiones que se discuten en el presente recurso, por lo que hasta que no recaiga resolución definitiva en dicha oposición, la patente EP778 es un título válido con plenos efectos, de tal forma que los tribunales civiles españoles pueden conocer de cuantas acciones deriven de dicho título.

Niega el carácter prejudicial de la resolución de la EPO puesto que el artículo 102 de la LP prevé los efectos de las resoluciones (declarando nula una patente) en los procedimientos de infracción instados sobre dicha patente, por lo que no pueden ser prejudiciales.

Resumen

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza afirmando que para la resolución del conflicto debemos partir de la redacción del artículo 42 de la LEC en su totalidad, que dispone: *“1. A los solos efectos prejudiciales, los tribunales civiles podrán conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso-administrativo y social. 2. La decisión de los tribunales civiles sobre las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior no surtirá efecto fuera del proceso en que se produzca. 3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el curso de las actuaciones, antes de que hubiera sido dictada sentencia, hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta, en sus respectivos casos, por la Administración pública competente, por el Tribunal de Cuentas o por los Tribunales del orden jurisdiccional que corresponda. En este caso, el Tribunal civil quedará vinculado a la decisión de los órganos indicados acerca de la cuestión prejudicial”*.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) reconoce que la redacción del precepto es confusa puesto que el apartado 1º permite a los tribunales conocer de las cuestiones referentes a otros órdenes jurisdiccionales si lo consideran oportuno. No obstante, el apartado 3º parece dejar en manos de las partes la decisión de suspensión del curso del procedimiento.

En este sentido, la procedencia de suspender en los supuestos de prejudicialidad administrativa debería dejarse a la decisión del tribunal en atención a las razones que concurran en el caso concreto.

Resulta incontrovertido de que la decisión de la Cámara de Recursos de la EPO sobre la validez o nulidad de la patente objeto del procedimiento y, por tanto, sobre el mantenimiento, extinción o modificación del título tendrá efectos prejudiciales respecto del procedimiento e incidencia en su tramitación. Será, además, una incidencia definitiva puesto que respecto de aquella resolución no cabe recurso alguno, ni ante la EPO ni ante los tribunales nacionales.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 106 del CPE, la patente sigue siendo válida y desplegando sus derechos y la mera existencia del recurso en trámite no determina la suspensión del procedimiento. Sin embargo, en este caso, concurren unas circunstancias especiales que permiten al tribunal justificar la suspensión.

Por un lado, la patente EP778 ha sido anulada por la División de Oposiciones de la EPO en resolución de 19 de octubre de 2018 por falta de novedad, concediéndose una versión modificada, lo que afecta de pleno al procedimiento judicial con el mismo objeto.



Por el otro, consta una comunicación de la Cámara de Recursos de la EPO en la que se admite un trámite de urgencia en la fase de apelación a la vista del procedimiento nacional de infracción y nulidad sobre el mismo título y el compromiso de resolver antes de que finalice el año en curso.

Por ello, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15^a) estima que concurren razones claras para acordar la suspensión del presente recurso en tanto no conste la resolución de la Cámara de Recursos sobre el recurso presentado frente a la resolución de la División de Oposiciones de la EPO de 19 de octubre de 2018 por la que se anula la patente objeto del procedimiento y estima la petición de suspensión por prejudicialidad administrativa.

Comentario

El auto resulta muy relevante, ya que abre la puerta a la posibilidad de decretar la suspensión por prejudicialidad administrativa en caso de que existan procedimientos de nulidad ante la EPO aunque no exista acuerdo entre las partes en un procedimiento judicial.

Legislación

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes: artículo 102.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 42 y 43.2.

Convenio de Patente Europea: artículos 68, 106.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APB:2019:7520A](#)

VII. Nombres de dominio

(21) Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife 91/2019 de 12 de marzo de 2019. “PERFUMES.ES” (Harpalani, S.L.) vs. “lt;perfumes.esgt”.

Conflicto entre marca y nombre de dominio. Registro de mala fe. Imposibilidad de declarar la nulidad y caducidad parcial de una marca idéntica a un nombre de dominio.

Antecedentes de hecho

El 6 de octubre de 2005 Harpalani, S.L. (“**Harpalani**”) solicitó el registro de la marca PERFUMES.ES en la OEPM a su nombre. Dicha marca fue registrada el 26 de marzo de 2006.

El 22 de noviembre de 2005, el anterior titular de quien trae causa D. Pedro Jesús registró el nombre de dominio “lt;perfumes.esgt” el 22 de noviembre de 2005. Dicho



nombre de dominio fue adquirido por el demandante D. Pedro Jesús el 26 de marzo de 2007.

Con carácter previo al procedimiento judicial tuvo lugar un procedimiento extrajudicial ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. La decisión del experto adoptada en dicho procedimiento estimó que había existido mala fe en el registro del nombre de dominio y acordó que el nombre de dominio "lt;perfumes.esgt" fuese transferido a Harpalani.

D. Pedro Jesús formuló demanda contra Harpalani ante el Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, en la que ejercitaba las acciones de nulidad de la marca "perfumes.es", por usar términos descriptivos y tener una falta de aptitud diferenciadora, así como por la mala fe en el registro; subsidiariamente, la de caducidad de la misma marca por falta de uso y, finalmente y "en cualquier caso", la negatoria de servidumbre a través de la que se pretendía la declaración de que el registro y uso del dominio lt;perfumes.esgt; por parte del demandante no constituye una infracción de la marca de la que es titular la demandada. Dicha demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Mercantil de Tenerife mediante sentencia de 27 de septiembre de 2017.

Dicha resolución señala (i) que la marca "PERFUMES.ES" consta registrada debidamente y no cabe su impugnación como genérica, pues nada ha acreditado el actor que determine la declaración de nulidad de la marca; (ii) que, en relación con la acción de caducidad por no uso, hay que estar a lo que resultó acreditado y recogido en la decisión del experto en el procedimiento ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y (iii) que en relación con "la solicitud de nulidad o caducidad parcial", se trata de una marca inscrita bajo la clase 35 que corresponde a los servicios que presta la demandada a través de la web lt;perfumes.esgt;, lo que excluye su nulidad.

Contra la sentencia de primera instancia D. Pedro Jesús presentó recurso de apelación, en el que alega lo siguiente: (i) que la sentencia impugnada ha actuado como si se tratara de una impugnación de la decisión extrajudicial previa, que no tiene el carácter de laudo o decisión en un procedimiento de mediación, de modo que ese procedimiento extrajudicial queda sin efecto una vez se plantea la controversia en sede judicial que debe resolver la cuestión; (ii) que dicha resolución ha violado los derechos fundamentales del actor por incongruencia omisiva al no resolver sobre la acción principal que se suscita y por falta de motivación, pues no analiza si realmente concurren los requisitos para apreciar la eventual existencia de infracción de marca; (iii) la necesidad de la estimación de la acción negatoria de infracción de marca, y ello (a) por la prescripción de cualquier acción de infracción de marca que pudiera corresponder a la actora; (b) por ser la marca un término genérico (perfumes) cuyo uso no puede prohibir, por lo que no hay infracción de marca al ser ambos signos compatibles en el mercado; (c) por el intento de apropiarse de los dominios con base en la marca de que es titular, lo que constituye un manifiesto ejercicio abusivo del derecho de marca; (iv) la nulidad y caducidad de la marca, pues en relación con la nulidad, (a) usa términos descriptivos y tiene una falta de aptitud diferenciadora y (b) hubo mala fe en su registro, y con respecto a la acción de caducidad, la demandada no ha aportado pruebas sobre el uso efectivo de la marca, salvo su uso como nombre comercial.

Resumen

En relación con el procedimiento judicial y el procedimiento extrajudicial seguido ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife comienza afirmando que se trata de dos procedimientos de distinta naturaleza. El procedimiento extrajudicial se desarrolla en el seno de la OMPI, a través del Centro de Arbitraje y Mediación y se rige por las normas incluidas en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), y por la Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial de 7 de noviembre de 2005, por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código correspondiente a España (".ES").

En este sentido, la Audiencia Provincial de Tenerife señala que el actor en su demanda alude al art. 11 de dicho Reglamento que permite acudir a las partes a la jurisdicción competente "en cualquier estado del procedimiento" y que "en todo caso se estará a lo que establezca la resolución del órgano jurisdiccional que haya conocido la controversia objeto del procedimiento de resolución extrajudicial regulado en el Reglamento".

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife matiza que no se trata estrictamente del planteamiento en este proceso de la misma controversia suscitada en ese procedimiento extrajudicial previo, porque si así lo fuera habría que estar al marco jurídico representado por las normas de la UDRP. El actor trata de impugnar e invalidar el derecho de marca del demandado para privar de eficacia la decisión del experto, y ello en la medida en que dicho experto carece de competencia para anular ese derecho (el de la marca registrada) como se cuida de aclararlo en su decisión.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife apunta que el demandante precisamente acude a la jurisdicción ordinaria pretendiendo la nulidad de la marca (mediante el ejercicio de una acción de nulidad total o parcial), o la ineficacia o la decadencia de sus efectos (planteando la acción de caducidad de marca por no uso), o, finalmente, la compatibilidad de su titularidad sobre el nombre de dominio con el derecho de marca del demandado al no constituir una infracción de la marca el uso y registro de tal dominio (la acción negatoria de violación de la marca).

En función de lo anterior la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife afirma que la infracción de la marca por el actor se encuentra inserta y es inherente en la titularidad del nombre de dominio. Es decir, reconocido que el demandado es el dueño del registro de la marca, cabe que este aspire a prohibir que tal signo pueda ser usado en redes telemáticas y como nombre de dominio, pues se trata de una facultad inherente al "ius prohibendi" que la normativa en vigor otorga al titular marcario, en concreto en el art. 34.3 e) y 87.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), el primero con relación a la marca en sí y el segundo en relación con el nombre comercial.

En cuanto a la alegación de la prescripción de la acción de infracción de la marca, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife señala que en este caso no se ha ejercitado ninguna acción de infracción de marca por el actor que pueda prescribir, de manera que no cabe hablar de prescripción de una acción tolerada porque no se ha



ejercitado. Por otro lado, si bien en la demanda se califica la acción como negatoria de marca con base en la Ley de Patentes, los hechos en los que se sustenta esta alegación de prescripción, podrían tener encaje, más bien, en la denominada por la doctrina acción de compatibilidad por tolerancia, o de caducidad por tolerancia, prevista en el art. 52.2 de la LM conforme a la cual el titular de la marca anterior que ha tolerado el uso ajeno durante cinco años teniendo conocimiento de dicho uso, no puede oponerse al uso de la marca posterior salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe.

Aclara la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que, en este caso, no hay propiamente una marca posterior sino un nombre de dominio, que operan en planos distintos, este último en Internet, si bien y en cualquier caso la titularidad y uso del dominio en esta red implica la utilización del mismo signo marcario. Sobre esta base hay que tener en cuenta que si bien el registro del signo del dominio (por el titular de quien trae causa el actor al adquirirlo el 26 de marzo de 2007) fue anterior, a la concesión y registro de la marca (26 de marzo de 2006) la solicitud de la marca fue anterior (el 6 de octubre de 2005), de modo que el registro se produce con efectos de esta fecha en la medida en que desde la solicitud se adquiere un derecho parcial a la resolución definitiva

Por tanto, gran parte de las consideraciones del actor y apelante de que el nombre de dominio fue anterior a la marca deben matizarse sobre la base de esta consideración, al margen de que de que ambos operen en planos distintos y al margen de que el demandado haya sostenido un uso de la marca con mucha anterioridad, en concreto, desde el año 1998, si bien ello no cuenta con el debido respaldo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife señala que la caducidad por tolerancia a la que parece aludir el actor requeriría que el registro del dominio no se hubiera efectuado de mala fe. La cuestión reconduce al procedimiento extrajudicial en el que precisamente se discutió la buena o mala fe en el registro del nombre de dominio concluyendo el experto en que hubo mala fe por las razones que expone en su decisión. Si bien no cabe trasplantar mecánicamente esos criterios o circunstancias, debe tenerse en cuenta que la buena (o mala) fe es un concepto jurídico indeterminado (art.7.1 del Código Civil).

Por ello, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife estima que nada impide que el tribunal asuma los parámetros a las que se ha atendido el experto como criterios de referencia para determinar si el registro se produjo de mala fe, o incluso a los criterios señalados en las normas incluidas en la UDRP. Para determinar la mala fe en el registro el experto atendió a que el dominio carece de actividad y a su vez se encuentra estacionado en un sitio web que proporciona hipervínculos asociados al nombre de dominio en disputa, los cuales se relacionan con servicios ofrecidos por competidores del demandado. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife comparte esa conclusión lo que impide que pueda operar la caducidad por tolerancia asimilable a la alegación de prescripción en la que se apoya el actor.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife señala que no cabe hablar de compatibilidad de la marca con el nombre del dominio al estar registrada para "servicios de venta al detalle en comercios" de la Clase 35, sin contemplar la "venta a través de redes mundiales de informática" o para servicios de telecomunicación (clase

38), pues el nombre de dominio no representa ninguna marca de estas otras clases que puedan compatibilizarse con aquella, sino el simple uso del signo ajeno con potencialidad ofensiva para la marca o nombre comercial.

Y desde esta perspectiva tampoco cabe apreciar una actuación contraria a la buena fe por parte del registro de la marca, pues al margen de la alegación del demandado del uso del signo desde el año 1989 (si bien como nombre comercial o incluso como rótulo de establecimiento), la solicitud del registro de la marca fue anterior al registro por el causante del actor de su nombre de dominio, de manera que no cabe hablar de una apropiación indebida y abusiva del nombre de dominio.

En cuanto a la alegación de nulidad de la marca por su carácter genérico, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife estima que si la denominación de la marca fuera únicamente la de "perfumes" no cabe duda de que se trataría de un signo puramente descriptivo y carecería de aptitud diferenciadora, de manera que se encontraría incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 5.1. b) y c) de la LM. Ahora bien, el mismo precepto permite registrar la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras del mismo precepto siempre que dicha conjunción goce de distintividad. En este caso se trata de la conjunción de varios signos (perfumes, punto y es) que ofrecen una distintividad propia.

El nombre de dominio cumple en Internet la función de marca, hasta el punto de que el uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca puede perjudicar al titular registral de la misma. Por ese motivo la Ley de marcas ha extendido el *ius prohibendi* que ostenta todo titular registral a la utilización de la marca como nombre de dominio (art. 34.3 e) de la LM). De ello se infiere la posibilidad del registro como marca de un nombre de dominio previamente utilizado como tal que es lo ocurrido en este caso, y ello a pesar de que la naturaleza jurídica de que uno y otra es muy distinta.

Sobre esta base la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife entiende que no puede estimarse la acción de nulidad, ni siquiera parcial sobre la base del registro de la marca de la Clase 35 "para servicios de venta al detalle en comercios" al no contemplar "la venta de redes mundiales de informática". Se trata de una marca de servicios, con lo cual la diferencia con el nombre comercial es muy tenue, pues si bien la marca identifica los productos o servicios del empresario y el nombre comercial su empresa, a menudo la diferencia entre el nombre comercial y la marca de servicios es imperceptible. Y en la medida que en que el nombre de dominio sirve para identificar y localizar a un empresario y los servicios que presta de todos los demás, su confrontación con la marca impide que pueda operar a través de redes mundiales de informática, pues éstas se utilizan como plataformas publicitarias de aquellas.

Finalmente, tampoco cabe estimar la acción de caducidad de la marca. No se trata de que se haya acreditado tan solo la existencia de tienda del demandado con dicha denominación, sino que la marca lo que identifica son los servicios que se prestan en tales establecimientos (es decir, de venta al detalle en comercios) y que representan la actividad del empresario titular del registro de marca, uso que comercialmente se emplea tanto *online* (es decir a través del internet) como *offline* a través de los canales tradicionales o convencionales de difusión y publicidad. Y por las mismas razones que

no cabe estimar la acción de nulidad parcial, debe también desestimarse la de caducidad parcial.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife desestima el recurso, con imposición de costas a la parte recurrente.

Comentario

La sentencia resulta relevante ya que, por un lado, pone de manifiesto la posible interacción entre el procedimiento extrajudicial ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y la aplicación de la normativa de nombres de dominio y el procedimiento judicial ante los tribunales españoles por infracción y nulidad de marca.

Asimismo, evidencia la estrecha relación que existe entre las marcas y los nombres de dominio en Internet, especialmente en el caso de marcas de servicios y analiza cuestiones tales como la infracción de marcas por el uso o registro de un nombre de dominio idéntico en Internet, la prescripción por tolerancia, la nulidad o la caducidad parcial.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 34.3 e), 52.2, 87.3 y Disposición Adicional Primera.

Ley 24/2015, de 7 de julio, de Patentes: artículo 12.

Código Civil: artículo 7.1.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APTF:2019:1054](#)

VIII. Diseño y Propiedad Intelectual

(22) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 764/2019 de 26 de abril de 2019. BD Barcelona 1972, S.L., Resinas Olot, S.L. y otros vs. Casa OTS Holding, S.L., Injecter, S.A. y Sitting Barcelona, S.L.

Acciones de propiedad intelectual sobre un diseño.

Antecedentes de hecho

D. Pascual es, además de diseñador, arquitecto, pintor y escritor. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios, entre otros, el Premio Nacional de Diseño en 1988, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o la Creu de Sant Jordi. Es el autor y creador de la silla denominada CORSET.

D. Plácido es un diseñador multidisciplinar y reconocido a nivel internacional, especialmente desde que Cobi fue seleccionada como la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. Fue galardonado, entre otras muchas distinciones, con el Premio Nacional del Diseño en 1999. Es el autor y creador de la silla denominada MIRALOOK.

D. Marcial es un diseñador con reconocimiento internacional. Ganador, entre otros muchos, del Premio Nacional del Diseño en 1997. Es el autor y creador de las sillas denominadas BIKINI, SPLASH y TOLEDO.

D. Raúl interiorista y diseñador galardonado con el Premio Nacional del Diseño en el año 2006. Es el autor y creador del taburete denominado JAMAICA.

La entidad actora BD Barcelona 1972, S.L. (“**BD**”) tiene cedidos los derechos del taburete JAMAICA, creación de D. Raúl.

La entidad actora Resinas Olot, S.L. (“**Resinas**”) tiene cedidos los derechos de las creaciones de D. Marcial, concretamente, y en lo que aquí interesa, las sillas BIKINI, SPLASH y TOLEDO.

Las mercantiles demandadas: Casa OTS Holding, S.L. (“**Casa OTS**”), matriz del grupo, Sitting Barcelona, S.L. (“**Sitting Barcelona**”) e Injecter, S.A. (“**Injecter**”), adjudicataria de los moldes y utillajes de la concursada Amat, forman parte de un mismo grupo empresarial.

En fecha 1 de marzo de 2005 el Administrador Único de la mercantil Amat registró a su nombre diseños comunitarios ante la EUIPO sobre los muebles de autos, los cuales expiraron el 1 de marzo de 2010.

La sociedad Amat explotó pacíficamente los muebles en cuestión durante años, pero fue declarada en Concurso voluntario por Auto de 6 de septiembre de 2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona.

Dentro del procedimiento de liquidación en el año 2015 la demandada Injecter, S.A. adquirió los moldes de esos muebles, empresa que los venía fabricando para Amat.

Las actoras BD y Resinas requirieron a las demandadas el cese en la conducta infractora.

La demandada Casa OTS ha anunciado en su web las sillas objeto de la demanda, y la mercantil Sitting Barcelona ha publicitado las mimas y las comercializa en su página web, acudiendo a ferias.

Sitting Barcelona ha registrado las siguientes marcas: “SITTING CORSET”, “SITTING JAMAICA”, “SITTING MIRALOOK”, “SITTING BIKINI” y “SITTING SPLASH” (todas ellas, como marcas de la Unión Europea ante la EUIPO), y SITTING JAMAICA (como marca nacional ante la OEPM).

Resinas en tanto que titular anterior de dos marcas de la Unión Europea que contienen las denominaciones SPLASH y BIKINI, para los mismos productos, se opuso a las solicitudes de registro de la demandada que contienen dichos nombres.

La EUIPO en resolución de 9 de noviembre de 2017 acordó rechazar su registro de las marcas "SITTING BIKINI" y "SITTING SPLASH".

BD, Resinas, D. Pascual, D. Plácido, D. Marcial y Raúl interpusieron demanda de juicio ordinario contra Casa OTS, Injeter y Sitting Barcelona ejercitando frente a ellas acciones de propiedad intelectual y de competencia desleal.

El fundamento común a todas ellas es la imputación que los demandantes hacen a las demandadas de haber infringido los derechos de propiedad intelectual que les corresponden sobre los diseños de las sillas denominadas CORSET, JAMAICA, BIKINI, SPLASH, TOLEDO Y MIRALOOK, diseños que afirman que constituyen obra plástica. Imputan a las demandadas haber reproducido y comercializado las referidas sillas sin la debida autorización de los autores y de los explotadores de sus derechos.

Las acciones de competencia desleal se fundan en la imputación de los ilícitos de los arts. 6 (actos de confusión) y 12 (aprovechamiento indebido de la reputación y el esfuerzo ajenos).

Las demandadas se opusieron a la demanda cuestionando su legitimación pasiva y que los demandantes ostenten derechos de propiedad intelectual sobre las sillas. Niegan que las mismas constituyan una obra original, por lo que no tendrían la protección del art. 10 del TRLPI. También alegaron que, al haber sido registrados como diseño industrial y haber caducado los derechos, los diseños han entrado en el dominio público y pueden ser libremente reproducidos.

Las demandadas reconvinieron contra los demandantes alegando que los derechos de propiedad intelectual que los demandantes afirman ostentar en realidad les pertenecen, como consecuencia de la adjudicación en una subasta concursal, dentro del concurso de Amat, en la que se adjudicaron unos moldes útiles para la reproducción industrial de los diseños, con los que entienden que también adquirirían el derecho de explotación de los muebles que ostentaba la concursada.

A partir de esa alegación fáctica, solicitan que se declare que los actores carecen de los derechos de propiedad intelectual que invocan en la demanda; a la vez solicitaron que se declarara la nulidad de pleno derecho (o subsidiariamente la anulabilidad) de dos contratos suscritos entre BD y Pepe Cortés Asociados, S.L. para la explotación del taburete JAMAICA y del suscrito entre Resinas y entre D. Marcial y Jorge Pensi Diseño, S.L. para la explotación de las sillas BIKINI, SPLASH Y TOLEDO, por haberse transmitido de forma indebida, al no haberse resuelto el contrato previo suscrito con Amat.

La resolución recurrida estimó en parte la demanda y consideró que los actores ostentaban derechos de propiedad intelectual sobre los diseños de las sillas y el taburete objeto de la demanda y consideró que las demandadas habían infringido los mismos y

les condenó a cesar en los actos de infracción, a la retirada del material en el que se hubiera materializado la infracción y al resarcimiento de los daños y perjuicios.

También desestimó íntegramente la reconvención. El juzgado de lo mercantil consideró que los diseños que sirven de fundamento a la reclamación que se efectúa en la demanda tienen una especial altura creativa, lo que justifica que sus autores puedan solicitar su protección al amparo de lo previsto en el art. 10 TRLPI.

El recurso de las demandadas cuestiona tanto la desestimación de la reconvención como la estimación de la demanda y excluye únicamente del recurso lo relacionado con la silla Toledo y el pronunciamiento sobre costas. Se funda en las siguientes alegaciones:

a) Las obras carecen de originalidad y de altura artística y los peritos, en cuyo informe se ha fundado la apreciación de originalidad, están incurso en causa de tacha por sus relaciones con los demandantes.

b) Los modelos correspondientes a los diseños de las diversas sillas y el taburete respecto de los que se discute fueron desarrollados e industrializados entre Amat e Injecter, de forma que, cuando Amat fue declarada en concurso, Injecter, como adjudataria de buena fe de los moldes, llegó al convencimiento de que podía seguir explotándolos, lo que se deduce del propio texto del escrito de actualización del Plan de Liquidación elaborado por el Administrador Concursal.

En el referido plan de liquidación no se informó acerca de la existencia de los contratos de explotación entre Amat y los autores, pues, de haberlos conocido, no hubiera participado en la subasta. Y, los demandantes, que también intervinieron en la subasta y se conformaron con su resultado, transcurridos dos años pretenden alterarlo por medio de las acciones ejercitadas. También alega que las sociedades BD y Resinas carecen de los derechos de explotación sobre el taburete JAMAICA y sobre las sillas BIKINI Y SPLASH, por lo que no tienen legitimación en este proceso.

c) El tercer motivo del recurso articula la discrepancia de las recurrentes respecto de las consecuencias de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, en particular: (i) las bases para la determinación de los daños y perjuicios patrimoniales de los autores; (ii) las bases para la determinación de los daños patrimoniales a las sociedades demandantes; y (iii) las bases para la determinación de los daños morales.

d) El último de los motivos del recurso cuestiona la desestimación de la reconvención argumentando que no cabe reconocer derechos a los autores por falta de originalidad y tampoco a las sociedades demandantes porque las mismas carecen de los derechos de explotación comercial exclusiva. Y, por último, alega que no son atendibles las razones a las que ha acudido el juzgado para desestimar la pretensión de nulidad de los contratos de 6 de octubre y 19 de noviembre de 2014.

Resumen

El tribunal comienza analizando la alegación de falta de imparcialidad de los peritos y considera que la demandada, ahora recurrente, no especificó siquiera cuál era la causa en la tacha en la que consideraba incurso a los peritos, sino que se limitó a exponer

las relaciones que habían existido entre ellos y las partes. Por tanto, dicha tacha no parece seriamente fundada.

Sin embargo, aunque la tacha hubiera sido fundada, el tribunal considera que los peritos tachados son profesionales de reconocido prestigio en el sector del diseño, y que la relación entre unos y otros resulta inevitable como consecuencia de la profesión común y del prestigio atesorado por unos y otros en su desempeño profesional. La mera existencia de esa relación profesional no priva de imparcialidad a los peritos.

A continuación, el tribunal pone de manifiesto que la cuestión de fondo que se plantea en el caso consiste en determinar si un diseño industrial puede merecer protección desde la perspectiva de los derechos de autor, particularmente cuando tales diseños han sido a su vez objeto de protección por diseño industrial.

Las dudas se plantean porque parecen entrar en conflicto, al menos de forma potencial, dos sistemas distintos de protección: el que concede la legislación sobre propiedad intelectual a los autores y el que establece la legislación sobre propiedad industrial sobre diseño, mucho más limitado en el tiempo. Se trata de una cuestión que no es pacífica en la doctrina y sobre la que los diversos ordenamientos jurídicos adoptan posturas dispares, que van desde los sistemas de protección acumulada (el sistema tradicional francés) al sistema de no acumulación de protecciones (sistema tradicional italiano), pasando por sistemas de acumulación restringida (sistema alemán).

A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, en particular en la STS 561/2012, de 27 de septiembre, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del TRLPI y de la Disposición Adicional 10ª de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, el diseño puede tener una protección doble (como propiedad intelectual y como propiedad industrial). Si bien, no cualquier diseño, sino que para merecer la protección como propiedad intelectual es preciso que tenga una altura creativa mayor que la que exige el art. 10 TRLPI, de forma que integre una "obra artística". Es lo que se ha dado en llamar sistema de acumulación parcial o restringida que ha de llevar a distinguir entre los diseños propiamente dichos o creaciones formales y aquellos otros que constituyen "obras de arte aplicadas a la industria". De forma que solo los segundos tendrían el doble ámbito de protección.

Estima el tribunal que lo que está en juego es tratar de conseguir un justo equilibrio entre la necesidad de preservar la libertad de mercado y el alcance de la protección que se debe dispensar a los autores por sus creaciones. Y ello se ha tratado de conseguir elevando de forma notable el listón en la exigencia de la originalidad exigible a las obras de arte aplicado para permitir que se puedan hacer acreedoras de la doble protección.

Posteriormente el tribunal pasa a analizar el concepto de originalidad de la obra y apunta que si bien tradicionalmente imperó la concepción de la originalidad subjetiva por parecer criterio aceptable para las obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura...), hoy día la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea.

El tribunal analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular la STS 561/2012, de 27 de septiembre (caso farolas) y no cree que en nuestro derecho deba ser exigible



un nivel de creatividad extraordinariamente elevado. Nuestra jurisprudencia hace referencia a un "plus de creatividad", lo que no cree que se identifique necesariamente con un nivel de protección absolutamente excepcional. Basta que podamos apreciar que las creaciones tienen "altura artística".

En cuanto a las periciales aportadas por la parte actora, el tribunal cree que los peritos son diseñadores y profesores en escuelas de diseño industrial. Por tanto, son expertos en diseño industrial, conocedores de las novedades que han ido surgiendo en ese ámbito y con la suficiente capacidad crítica como para poder determinar cuándo un concreto diseño alcanza una altura creativa extraordinaria, que va mucho más allá del simplemente novedoso.

Por otra parte, no es un hecho discutido que los cuatro autores demandantes son profesionales muy reputados en el mundo del diseño industrial. Podría decirse que no son simples diseñadores, sino que se trata de profesionales que han alcanzado una enorme notoriedad gracias a la gran calidad de sus creaciones.

Ese dato puede no ser definitivo para considerar que todas sus obras hayan de contar con una altura creativa extraordinaria pero sí que puede ser muy significativo desde la perspectiva de determinar si sus concretas obras, las sillas y el taburete que examinamos, merecen ser consideradas como creaciones con una altura creativa extraordinaria, en la medida en que puede permitir al profesional que las examina determinar si las obras reflejan de forma particular el sello de autor que les pueda atribuir esa especial altura creativa.

Como punto de partida, el tribunal reconoce que no resulta sencillo determinar cuándo el diseño de un objeto de uso tan cotidiano como una silla o un taburete trasciende a la mera novedad y alcanza altura artística.

Las razones de esa dificultad son diversas: primera, que no resulta fácil definir lo que es una obra de arte, de manera que resulta inevitable tener que acudir a puntos de vista subjetivos; y segunda, que esa dificultad se acrecienta cuando el objeto de una creación es el diseño de un objeto destinado al uso industrial y humano.

El tribunal matiza que imputar a los informes periciales subjetivismo, aun siendo completamente justificado, no hace desmerecer su valor probatorio.

En este sentido, la especial altura creativa no tiene por qué estar relacionada exclusivamente con aspectos de carácter puramente estéticos, sino que no es completamente ajena a la forma en la que se da solución a cada uno de los problemas técnicos que plantea el diseño. Podríamos decir que también puede ser encontrada en la conjugación de unos y otros criterios.

El tribunal considera necesario reconocer a cada uno de los diseños invocados en la demanda una especial altura creativa que los hace acreedores de la protección que establece la legislación sobre propiedad intelectual a los autores y cree que buena muestra de ello se halla en el especial interés de las demandadas en querer explotar precisamente esos diseños y no cualesquiera otros similares.



En definitiva, a lo largo de su argumentación lo que el tribunal deja claro es que todos estos diseños cuentan con una especial belleza estética y alcanzan una altura creativa elevada que los hace merecedores de protección desde la perspectiva de la protección de los derechos de autor. Asimismo, deja entrever que cada uno de los diseños constituye un peculiar sello del autor y es reflejo de la personalidad de los diseñadores.

El tribunal tampoco cree que el segundo motivo del recurso tenga el menor fundamento. No basta el convencimiento de haber adquirido unos derechos para que realmente los mismos se llegaran a hacer propios.

De las manifestaciones del recurso acerca de los particulares incluidos en el Plan de Liquidación de Amat, el tribunal deduce que lo vendido a Injeter fueron exclusivamente unos moldes que eran aptos para explotar industrialmente unos determinados diseños de sillas y un taburete. Ahora bien, con independencia de lo que pudiera haber interpretado el comprador que hubiera adquirido, lo cierto es que la concursada no le transfirió derecho alguno que la habilitara para la explotación de la obra.

A ello añade que, en el caso de que las demandadas se consideren defraudadas como consecuencia de la adjudicación en la subasta a la que concurrieron, de ello no tienen culpa alguna los demandantes, que se limitan a ejercitar derechos propios y que no tienen relación alguna con el concurso ni con la concursada, más allá de haber firmado con ella previamente contratos de cesión de derechos.

La existencia de los mismos, fueran o no conocidos por la adjudicataria, es muestra de que Amat precisaba para explotar los moldes la autorización de los autores o de quienes explotaban sus derechos.

Tampoco cree que tenga sentido alguno cuestionar la legitimación activa de BD y Resinas como titulares de unos derechos de explotación que los propios autores han aceptado de forma explícita en el proceso haberles cedido.

En relación con la indemnización, la resolución recurrida se limita a fijar una indemnización de un 3% de royalties por cada una de las piezas comercializadas, por lo que entiende que el cómputo del porcentaje se ha de entender referido al precio de venta.

En cuanto al porcentaje del 3 %, cree que está suficientemente acreditado en las actuaciones que es el que los autores habían venido aplicando por la cesión de esos derechos. Precisamente, es más significativo de la regalía hipotética el hecho de que los contratos aportados sean de los propios actores que si fueran de terceros.

Tampoco cree que tenga fundamento la impugnación de este concepto, por más que no cuente como prueba más que con los propios documentos de parte. Esa razón no los desacredita, particularmente cuando la impugnante no ha hecho esfuerzo probatorio para justificar que no sea razonable lo que resulta de los mismos.

El tribunal estima que la cuantificación que ha fijado la resolución recurrida es razonable y que son parámetros que justifican la indemnización que los autores de cada uno de los diseños sean personas muy reconocidas en el sector y que la demandada se haya

negado, a pesar de los requerimientos de los autores o de los explotadores de sus derechos, a atender a los mismos forzándoles a tener que ejercitar acciones judiciales.

El hecho de que en la determinación de la cuantía tenga una trascendencia importante el arbitrio judicial no convierte el daño fijado en daño punitivo, como alega el recurso, en la medida en que no se pretende sancionar a las demandadas por la infracción sino resarcir a los diseñadores por la violación de sus derechos.

Comentario

La sentencia resulta relevante ya que trata un tema discutido en la doctrina como es el de la acumulación de la protección de la protección por diseño industrial y por derecho de autor. La sentencia se dicta antes de la STJUE (C-683-17) Cofemel-GStar Raw de 12 de septiembre de 2019. Sin embargo, a pesar de que la Audiencia Provincial de Barcelona sigue exigiendo el requisito de la altura creativa a los diseños para ser merecedores de la protección por derecho de autor y no la mera originalidad, en cierta medida, podría afirmarse que ya abre paso a un cambio de línea jurisprudencial, al dejar entrever que cada uno de los diseños constituye un peculiar sello del autor y es reflejo de la personalidad de los diseñadores, lo cual les hace merecedores de la protección por derecho de autor.

Legislación

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículos 6 y 12.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia: artículo 10.

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: Disposición Adicional 10^a.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APB:2019:4105](#)

IX. Propiedad intelectual

(23) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15^a) 785/2019 de 3 de mayo de 2019. "COCHES.NET" (Schibsted Classified Media Spain S.L.) v. Autodescuento, S.L.

Utilización de fotografías de anuncios de un competidor con eliminación de marca de aguas.

Antecedentes de hecho

La demandante Schibsted Classified Media Spain S.L. ("**Schibsted**") es una sociedad española perteneciente al grupo internacional noruego "Schibsted" desde el año 2014,



fecha en la que el citado grupo adquirió la antes conocida como Antunis Segundamano España, S.L. y se dedica a la creación, gestión y explotación de portales web de anuncios clasificados en lengua española, a través de los cuales los usuarios, ya sean particulares o profesionales, pueden publicar anuncios de sus productos o servicios, e incluso ofertas de empleo.

Schibsted gestiona más de 15 portales de Internet a nivel internacional, los cuales abarcan ámbitos tan diversos como el empleo, la educación, el motor, o el sector inmobiliario, además de portales generalistas de anuncios clasificados y es titular de diversas marcas nacionales, entre otras, la marca nacional mixta "COCHES.NET" solicitada el 5 de julio de 2012 y registrada el 15 de octubre de 2012 para los servicios de las clases 38, 41 y 42.

Schibsted explota el portal de contenidos Coches.net, accesible a través del nombre de dominio www.coches.net, mediante el cual se ofrece la posibilidad a usuarios -tanto profesionales de la compraventa de vehículos como particulares que buscan vender sus propios vehículos- de publicar anuncios de compraventa de automóviles nuevos y de ocasión, así como otros vehículos de motor. Mientras los usuarios particulares no deben abonar ningún importe por la publicación de los anuncios en el Portal, los usuarios profesionales sí están sujetos al pago de una contraprestación económica, en atención al ánimo de lucro perseguido por dichos usuarios profesionales.

La demandada Autodescuento, S.L. ("**Autodescuento**") es la operadora del portal web "Coches.com" accesible a través del nombre de dominio www.coches.com, se dedica también a ofrecer a sus usuarios, ya sea a título particular o a título profesional, la posibilidad de publicar anuncios y fotografías de automóviles para su venta.

La demandada Autodescuento está participada en un 17,48% por la entidad Idealista S.A.U., competidor directo de la actora en el mercado de los clasificados on-line y ha llevado a cabo la reproducción no autorizada de anuncios de la web de la actora [coches.net](http://www.coches.net) en su web [Coches.com](http://www.coches.com).

Por ello, Schibsted formuló demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona en la que alegaba que la demandada Autodescuento había llevado a cabo actos de infracción de sus derechos de propiedad intelectual, marcarios y había incurrido en actos de competencia desleal. Se imputaba a la demandada haber procedido a reproducir, transformar y comunicar públicamente (a través de la modalidad de puesta a disposición del público) una serie de anuncios, sin contar con la debida autorización del titular (la propia actora) de la obra colectiva "Coches.net". Consideraba que esos hechos constituían una infracción de los derechos de propiedad intelectual titularidad de la actora. Entendía que la demandada había estado copiando y parasitando, sin autorización alguna, los anuncios de compraventa de vehículos que integraban la base de datos de la actora, captando sus contenidos y reproduciéndolos en su web en beneficio propio, lo que suponía un aprovechamiento desleal del esfuerzo ajeno. Asimismo, indicaba que la copia de los referidos anuncios afectaba no sólo al texto del anuncio, en el que se incluía información básica del vehículo de motor en venta, sino también a las fotografías que los acompañaban. Respecto de éstas, se afirmaba que Autodescuento había suprimido las marcas de agua que Schibsted había insertado en



las citadas fotografías con la finalidad de evitar su copia y reproducción no autorizada, siendo ello constitutivo de un ilícito contra la propiedad intelectual (supresión de la información para la gestión de derechos) y contra la propiedad industrial (supresión de la marca registrada de Schibsted "Coches.net", en tanto que la misma se incluía en la referida marca de agua).

La demandada se allanó parcialmente a la demanda, reconociendo que desde septiembre de 2015 hasta octubre de 2016 había replicado anuncios de la web de la actora correspondientes a vendedores profesionales de vehículos de ocasión (segunda mano) y haber suprimido algunas (no todas) marcas de agua de la actora con carácter previo a la publicación en su web, si bien no en las cantidades ni en las proporciones manifestadas en el escrito de demanda. Aducía que tales copias de anuncios se habían llevado a cabo por algunos de sus empleados del equipo comercial de la compañía por iniciativa propia y sin el conocimiento de los administradores. Se aceptaba, asimismo, que dicha conducta suponía una infracción del derecho de propiedad intelectual *sui generis* sobre las bases de datos y un ilícito concurrencial por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, con las consecuencias que les correspondían. Sin embargo, se oponía a la existencia de infracción marcaria y a la violación de derechos de propiedad intelectual por estar ante una obra colectiva. Se indicaba que tras la notificación de la demanda se había procedido a la inmediata retirada de los anuncios copiados y que a partir del 18 de octubre de 2016 ya no existían anuncios duplicados en la web www.coches.com. Por ello, negaba que se hubiera generado daño alguno a la actora por lo que se oponía a las pretensiones indemnizatorias de ésta.

El Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona dictó sentencia estimando las pretensiones de la parte demandante por las razones siguientes: 1º) porque se había allanado el demandado apreciándose la existencia de una infracción de los derechos *sui generis* de protección de la base de datos; 2º) porque la obra no era colectiva; 3º) porque el citado allanamiento comportaba el reconocimiento de la comisión de un ilícito concurrencial por aprovechamiento del esfuerzo y reputación ajena; 4º) porque el reconocimiento de la supresión por la demandada de las marcas de agua de los anuncios, con carácter previo a su publicación en la web, comportaba una infracción de los derechos de propiedad intelectual del art. 162 (actual art. 198) del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (TRLPI) y una infracción marcaria de los artículos 41 y siguientes de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).

A la hora de fijar la indemnización, la sentencia cifra el daño emergente en 2.650 euros, derivados de los gastos de investigación. Y en relación con el lucro cesante, considera que la demandada se dedica a la venta de coches nuevos o de ocasión y también de coches usados; que el volumen de anuncios copiados por la demandada ha sido masivo; que el periodo temporal en que se copiaron dichos anuncios fue desde el 28/7/2012 a 31/12/2016; que el porcentaje de anuncios copiados es del 38,24% y que se aplica sobre los beneficios obtenidos por Autodescuento por toda la actividad de su sitio web; y que la determinación del montante exacto se hará en ejecución de sentencia. Finalmente, desestima la publicación de la sentencia.

Recurre en apelación la demandada y los motivos del recurso son: a) error en la interpretación del derecho aplicable; y b) error en la valoración de la prueba practicada.

Autodescuento considera que la sentencia recurrida ha incurrido en una errónea aplicación de los arts. 138.1 y 140.1 del TRLPI, en primer lugar, porque dicha resolución no declara que se hayan producido daños en la actora, sino que los da por hecho y pasa directamente a calcularlos; en segundo lugar, porque Autodescuento no ha obtenido beneficios directos por la réplica de anuncios realizada; y en tercer lugar, porque tampoco ha obtenido beneficios indirectos por la citada réplica, sin que se haya acreditado por la actora la existencia ni la relación de causalidad de dichos beneficios indirectos.

Schibsted insiste en que la conducta infractora de la demandada le ha generado unos daños a la actora y ha reportado unos beneficios a Autodescuento, entre otros el ahorro de costes asociado a la generación de contenido. Finaliza invocando la aplicación de la doctrina *ex re ipsa* al presente caso.

Resumen

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza afirmando que el recurso de apelación pone en tela de juicio la propia existencia de los daños, lo cual contrasta con las aseveraciones realizadas en la contestación a la demanda. El hecho de que el demandado reconociese en su contestación a la demanda que había copiado parte de los anuncios existentes en la base de datos del actor, da lugar a que el tribunal tenga acreditada, al menos, la existencia de una infracción de los derechos *sui generis* de protección de base de datos de su titular y un acto de competencia desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Ello comporta que el actor pueda reclamar el lucro cesante derivado de dichas infracciones.

El tribunal considera que la actividad replicante de base de datos llevada a cabo por el demandado difícilmente podría entenderse que no ha causado ningún perjuicio a la actividad económica del actor. Dicha actividad infractora, al menos, habría provocado que el actor recibiese menos visitas en su portal web, afectando de esta manera a su modelo de negocio. Raramente podrá producirse una infracción que ningún beneficio reporte al infractor o ningún perjuicio cause al demandante interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales y que nos encontramos ante entidades competidoras. Por ello, entiende que la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y los actos de competencia desleal acaecidos en este caso conllevan un lucro cesante.

En consecuencia, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) desestima el motivo y acoge la petición de existencia de un lucro cesante, procediendo en el fundamento siguiente a entrar a conocer la apelación sobre las partidas concretas que han sido impugnadas.

En cuanto a la determinación del lucro cesante, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) señala que la discusión en torno al día inicial del cómputo se centra en la aplicación de las reglas de la carga de la prueba del artículo 217.7 de la LEC, en

concreto, en la facilidad y cercanía a las fuentes de prueba. No se ha puesto en duda por las partes que el portal web de la actora, coches.net, lleve abierto al público varios años, habiéndose convertido en un referente en el sector del automóvil.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) considera que el modelo de negocio que ha creado la demandada replicando los anuncios publicados en la web coches.net no es algo ocasional, sino que forma parte de su modo de actuar, ya que ha llevado a cabo una actividad depredadora y parasitaria duplicando anuncios de una entidad competidora. Ello conlleva que no sea creíble que la actividad infractora de Autodescuento comenzara el día 9 de septiembre de 2015 cuando fue descubierta por la entidad Götz Auto, S.A.

A estos efectos, señala que una vez que la demandada ha reconocido la infracción, allanándose a la misma, si pretende que se limite el plazo indemnizatorio, le correspondería a ella probar el *dies a quo* en que comenzó dicha infracción al contar con la facilidad probatoria del art 217.7 de la LEC. Máxime en un caso como este en el que la demandada aduce que la actividad de replicar anuncios fue llevada a cabo por un empleado que fue, posteriormente, despedido por estos hechos.

La sentencia de instancia, ante la falta de prueba concreta de ambas partes sobre la fecha de cómputo inicial (*dies a quo*) y la fecha de cómputo final (*dies ad quem*), considera que la infracción continuó durante todo el año 2016, considerando como fecha de cese el final de dicho año, ya que durante el año 2017 no hubo prueba de la infracción.

Por otro lado, sobre el porcentaje de anuncios replicados, Autodescuento comienza su recurso realizando una serie de alegaciones sobre la no exclusividad de los anunciantes y sobre el informe pericial aportado por la demandante en concreto, sobre tres de los pasos seguidos por dicho perito para detectar el volumen de negocios copiados y sobre la falta de certificación digital o falta en la cadena de custodia de los datos informáticos de dicha pericial. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) matiza que el recurso de apelación no puede servir de cauce para la introducción en el proceso de cuestiones nuevas. Lo prohíbe no sólo el art. 412 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) sino también el art. 456.1 de la LEC, conforme al cual, el ámbito del recurso queda circunscrito al de las cuestiones que se hubieran planteado durante la primera instancia. La contestación a la demanda no indica las citadas alegaciones. Por tanto, tales alegaciones constituyen cuestión nueva en la apelación, razón por la que no merecen respuesta alguna.

Considera, también, Autodescuento que no procede extrapolar las comprobaciones de dos días aislados realizadas por el perito de la demandante a todo el periodo de cinco años, pues reconoce que no puede saber con exactitud el volumen de anuncios indebidamente replicados al carecer del histórico de las duplicaciones.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) considera que el informe del perito de la demandante es serio, fiable y sistemático, lo que permite dar por válidas sus conclusiones, máxime al no quedar desvirtuadas ni por las meras alegaciones del perito de la demandada y ni por las de la demandada que no tiene datos fiables, ni el histórico de las duplicaciones, sino meras hipótesis. Ello comporta que se mantenga en el 38,24% el porcentaje de anuncios replicados.

Finalmente, queda por analizar a qué beneficios se les deberá aplicar el mencionado porcentaje, pues la apelante entiende que el porcentaje de los beneficios obtenidos por la utilización ilícita debería afectar únicamente a los beneficios obtenidos con la sección de anuncios de vehículos de ocasión. Considera que la sentencia comete el error de declarar que todos los beneficios de la empresa, por todas las ramas del negocio, se deben ver afectados por la citada duplicación de anuncios, cuando la sección de anuncios de vehículos de ocasión constituye solamente un 9% de la total facturación de Autodescuento.

Por el contrario, la actora entiende que dicho porcentaje debe aplicarse a toda la actividad del sitio web, dado que los beneficios que se han obtenido por la réplica del portal trascienden y repercuten en toda la actividad llevada a cabo por la demandada. Basa su petición en el siguiente argumento: el principal interés que persiguen plataformas como la de la demandada es generar contenido (anuncios), ese contenido permite obtener visibilidad en los buscadores de internet, produciendo dicha visibilidad un mayor tráfico de visitas, lo cual es condición para captar la atención de anunciantes, clientes y usuarios y que éstos pueden acceder al resto de servicios y secciones de la web, en concreto, publicidad, seguros, financiación, coches nuevos, etc.

Esto podría comportar que un usuario que entre en la web coches.com, atraído por uno de los anuncios copiados sin autorización, pueda acceder a los servicios que ofrece dicha web. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que no se ha aportado ningún dato que permita acreditar empíricamente la proporción en que se han visto incrementadas o beneficiadas las otras ramas del negocio de Autodescuento por las infracciones cometidas. Ello comporta que la indemnización que debe pagar Autodescuento no deba extenderse a la totalidad de los beneficios obtenidos con dicha web, sino que deba limitarse a los beneficios obtenidos con la sección de anuncios de vehículos de ocasión, ya que es el único dato objetivable (el 9% de la total facturación de Autodescuento).

Por tanto, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) estima el recurso de apelación en el extremo de fijar que la indemnización se determinará aplicando el porcentaje de los beneficios obtenidos por la utilización ilícita (38,24%) a los beneficios obtenidos con la sección de anuncios de vehículos de ocasión de la página web coches.com (9%).

Autodescuento insiste en que las fotografías de las que se suprimieron las marcas de agua no tienen protección por derechos de autor del art. 162.2 del TRLPI y, aunque fueran una obra protegida, la entidad Schibsted no sería su titular (sino que sería el anunciante, que es el que las facilita) ni tendría la condición de licenciatario exclusivo según exige el art. 146 de la mencionada norma.

Schibsted indica que procede la desestimación del recurso en este punto, ya que el precepto 162.2 del TRLPI diferencia entre "obra" y "prestación protegida", lo que conlleva que las marcas de agua puedan identificarse no solamente como obras protegidas por derecho de autor, sino por cualquier otra prestación protegida. Opina que, en este caso, la base de datos es una obra protegida ya sea por derecho *sui generis* o por mera fotografía, por lo que le es aplicable el artículo 162.2 del TRLPI.



La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que lo que se discute en este punto es si la conducta realizada por la demandada y admitida expresamente por ella consistente en suprimir las marcas de agua de las fotografías de los vehículos supone una infracción del artículo 162 del TRLPI, que establece las normas de protección de la información suministrada por los titulares para identificar sus obras o prestaciones y gestionar sus derechos.

Según la doctrina científica, la protección que dispensa sólo se extiende sobre la información suministrada por los titulares sobre obras y prestaciones en formato digital. El apartado segundo del artículo da el concepto de información para la gestión de los derechos. Dicha información permite identificar una obra o prestación, los titulares de sus derechos y conocer las condiciones de uso de la obra o prestación. La información deberá ir asociada al ejemplar tangible que contiene la obra o bien incorporada en la licencia de uso establecida en red por el titular de los derechos, si las obras o prestaciones se ponen a disposición del público en Internet.

En relación con los actos ilícitos contra la información para la gestión de los derechos, los titulares de derechos de propiedad intelectual podrán ejercitar las acciones previstas en los arts. 138 a 143 del TRLPI contra quienes, a sabiendas y sin autorización, lleven a cabo alguno de los siguientes actos: a) supresión o alteración de toda información para la gestión electrónica de derechos; b) distribución, importación para distribución, emisión por radiodifusión, comunicación o puesta a disposición del público de obras o prestaciones protegidas en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos.

Finalmente, el precepto exige que los titulares de derechos podrán emprender estas acciones siempre que quienes efectúan dichos actos "*sepan o tengan motivos razonables para saber que, al hacerlo, inducen, permiten, facilitan o encubren la infracción de los derechos de propiedad intelectual*".

En estas actuaciones, la obra o prestación protegida (a la que se refiere el art. 198 actual del TRPLI) no son las fotografías aisladamente, sino que es la base de datos de la entidad actora. Autodescuento cuando replicaba los anuncios no copiaba únicamente las fotografías, sino también los textos y el resto de elementos de los anuncios. A la vez que duplicaba los anuncios alteraba parte del contenido de los mismos, en este caso, eliminaba las marcas de aguas de las fotografías.

La transposición de la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, en nuestro TRLPI dio lugar a la doble protección de las bases de datos. En base a ello, las bases de datos pueden ser protegidas por derechos de autor, si son obras originales (art. 10 TRLPI), quedando sujetas a las normas contenidas en el Libro I del TRLPI. Independientemente de la protección por derechos de autor, las bases de datos pueden ser, también, protegidas mediante el derecho *sui generis*, siéndoles de aplicación los artículos 133 a 137 del TRLPI.

La sentencia de instancia declara "*que la protección a la actividad del actor es por la vía de la base de datos del art. 12 y 133 TRLPI*" y que la actividad de la demandada copiando los anuncios de la actora supone una infracción de los derechos *sui generis*

de protección de la base de datos del art 133 del TRPLI. Las partes no han recurrido este extremo de la sentencia, sino que, desde el inicio han estado de acuerdo.

Esto supone que la protección jurídica dada en esta causa a la base de datos es por los derechos *sui generis* del art. 133 del TRPLI y no por derechos de autor del art. 10 TRPLI, lo que comporta que no estemos ante una obra o prestación protegida por derechos de autor como exige el art. 162 del TRPLI (actual 198).

Si consideráramos que la obra o prestación protegida fueran las fotografías, los titulares de las mismas son los anunciantes, pues son las personas que las proporcionan, como así han reconocido las partes (ex art. 281.3 LEC). La entidad actora no sería la titular de tales fotografías, por lo que no puede solicitar la aplicación de la protección dispensada por el art. 162 del TRPLI.

Por tanto, procede estimar, también, en este punto el recurso de apelación, por lo que se desestima la acción de infracción del art. 162 del TRPLI ejercitada en la demandada.

En cuanto a la infracción marcaria del artículo 34.4 de la LM, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) analiza la jurisprudencia relevante dictada por el TJUE sobre infracción de marca y afirma que la conducta realizada por la demandada y admitida expresamente por ella consiste en suprimir las marcas de agua de las fotografías de los vehículos. A su vez, dicha marca de agua era el signo distintivo de la actora.

La citada conducta afecta a todo el anuncio, que es duplicado por la demandada, eliminando el elemento distintivo del origen empresarial de dicho anuncio, que es su marca que está inserta, como marca de agua, en las fotografías que llevan los citados anuncios. Al replicar el anuncio, Autodescuento suprime la marca de agua coches.net, eliminando sin su consentimiento y de este modo, la marca que identifica el servicio que presta la actora y el correcto origen empresarial de los servicios de anuncios. Además, la demandada cuando replica los anuncios inserta en las fotografías copiadas su marca, como marca de agua en las fotografías, ocupando el lugar que ocupaba el signo distintivo de la actora.

Por ello, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) entiende que dicha conducta supone una vulneración del art. 34.4 de la LM, ya que priva a los consumidores de conocer la verdadera procedencia de los servicios prestados por la actora, la calidad de dichos servicios y le impide adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores, ganándose una clientela fiel.

Por último, afirma que el elemento distintivo de la marca es precisamente la expresión "coches.net" y no la frase "el portal de motor líder en España". El hecho de que no se use en las marcas de agua de las fotografías el inciso "el portal de motor líder en España" no afecta en nada a la marca.

Por todo ello, rechaza el motivo y, dado que se ha producido una estimación parcial del recurso, no procede la imposición de costas en aplicación del artículo 398 de la LEC.

Comentario

La sentencia resulta novedosa y relevante ya que analiza las repercusiones que puede tener la copia de anuncios de un portal web con supresión de su marca de aguas tanto desde la perspectiva de la propiedad intelectual, de la protección sui generis de las bases de datos y del derecho de marcas.

Legislación

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia: artículos 10, 12, 133, 138.1, 140.1, 146, 162.2 y 198.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 34.4 y 41.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 217.7, 281.3, 398, 412, 456.1.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:TS:2019:2105](#)

(24) Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 923/2019 de 27 de junio de 2019. Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) vs. PC Irudia, S.L.

Responsabilidad de prestadores de servicios de la sociedad de la información por infracción de propiedad intelectual en Internet.

Antecedentes de hecho

PC Irudia, S.L. (“**PC Irudia**”) ofrece a través de la página web www.goear.com (“**Goear**”) un servicio que consiste en la publicación gratuita en Internet de contenidos de audio que incluye más de 6000 archivos musicales, subidos por los usuarios, ofreciéndose su audición (“streaming”). Una gran parte de estos archivos se corresponden con canciones producidas por compañías discográficas asociadas a Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), sin que su oferta al público contase con la autorización de dichas compañías ni de los autores.

Goear se define a sí misma como “la primera red social musical en internet” donde “podrás escuchar música gratis en internet, subir tus canciones Mp3, crear listas de reproducción y radio on-line, letras de canciones, lyrics y partituras”).

Por ello, AGEDI ejercitó acciones contra PC Irudia ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que declaró la vulneración del derecho de propiedad intelectual por parte de PC Irudia a través de su web Goear en relación con las obras titularidad de los socios de AGEDI y

ordenó la retirada de dichos contenidos y la prohibición de volver a ofrecer, sin autorización, de dichas obras en el futuro.

PC Irudia formuló recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que fue desestimado.

Por ello, PC Irudia interpone recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo fundado en dos motivos:

El primero, denuncia la infracción de los artículos 13 y 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de información y de comercio electrónico (LSSI) en relación con la responsabilidad por la infracción de los derechos de la propiedad intelectual. Y lo hace desde una doble perspectiva: Por un lado, por entender que no se le puede excluir del régimen de exención de responsabilidad previsto para los intermediarios de la información (art. 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información (D 2000/31/CE) y art. 16 de la LSSI) al tratarse de una empresa dedicada al alojamiento o almacenamiento de datos subidos por los usuarios, sin perder esta condición por el hecho de prestar un servicio por "streaming" y proceder a la catalogación de las obras musicales que suben los usuarios.

La sentencia impugnada entiende que el servicio prestado no tiene la consideración de mero "intermediario", al jugar un papel activo y decisivo en la determinación y tipo de contenidos y la mejora y presentación de los mismos. El recurrente entiende, sin embargo, que en ningún lugar de la ley se impide que el alojador de dato realice esa función, al tratarse de funciones propias de la tecnología sin necesidad de intervención de persona alguna. De hecho, la función del alojador de datos es la poner a disposición del usuario los datos de una manera estructurada usando una plantilla y estableciendo sistemas de búsqueda. Por ello, entiende que la sentencia restringe indebidamente el concepto de intermediario de la sociedad de la información.

Por otra parte, y partiendo de su condición de intermediario de la sociedad de la información, cuestiona el que se le puedan imponer obligaciones de hacer que considera incompatibles con la D 2000/31/CE y la jurisprudencia, en concreto con la prohibición de imponer una obligación de supervisión y control ex ante de los contenidos subidos por los usuarios del servicio.

El segundo motivo cuestiona la valoración arbitraria de la prueba realizada por el tribunal de instancia, en concreto de la prueba pericial realizada por un ingeniero de sonido, al entender que se le ha encomendado la definición de lo que se entiende por "intermediario", calificación jurídica que debería haber quedado reservada al órgano judicial, y porque el Tribunal ha apreciado como relevantes características que son totalmente irrelevantes, puesto que el único requisito en el que debería haberse fijado es si la web almacenaba datos, y si tenía conocimiento efectivo de que tales datos

infringían la propiedad intelectual de tercero y los retiraba de inmediato tras tener conocimiento de la ilicitud.

Resumen

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo comienza llamando la atención sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual y la persecución de la piratería en la sociedad actual. La protección de estos derechos en relación con los servicios prestados en la sociedad de la información está sometido a un régimen específico, regulado a nivel nacional en la LSSI, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la D 2000/31/CE y parcialmente la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores.

La LSSI se aplica a los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando sus actividades afecten, entre otras materias, a los derechos de propiedad intelectual e industrial. De modo que los órganos competentes están llamados a la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. A tal efecto, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, tiene encomendada la finalidad de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, frente a las vulneraciones que pueden producirse por la actividad desarrollada por los responsables de los servicios de la sociedad de la información. En el ejercicio de estas competencias es posible adoptar medidas para el restablecimiento de la legalidad, entre las que se encuentran la retirada de los contenidos que vulneren los citados derechos e, incluso, la interrupción de la prestación del servicio (art. 8 de la LSSI).

La LSSI diferencia entre la responsabilidad de los prestadores de los servicios de la sociedad de la información en general (art. 13) de aquellos otros que realicen una mera actividad de intermediación, en sus diferentes modalidades (arts. 14-17). Mientras que los prestadores de los servicios de la sociedad de la información de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en la LSSI, cuando se realicen actividades de "intermediación" como las de transmisión, copia, alojamiento y localización de datos en la red, se impone a dichos prestadores un deber de colaboración para impedir que determinados servicios o contenidos ilícitos se sigan divulgando, pero no se les hace responsables de los contenidos.

En cuanto a la conducta recogida en el artículo 16 de la LSSI, consistente en albergar datos, tal y como establece la exposición de motivos de la D 2000/31/CE, este régimen especial de responsabilidad surge cuando su actividad "es de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el prestador de servicios de la sociedad de la información no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada". Y añade que *"un prestador de servicios puede beneficiarse de las exenciones por mera transmisión (mere conduit) y por la forma de almacenamiento automático, provisional y temporal, denominada "memoria tampón" (caching) cuando no tenga participación alguna en el contenido de los datos transmitidos; esto requiere, entre otras cosas, que no modifique los datos que transmite. Este requisito no abarca las manipulaciones de carácter técnico que tienen lugar en el transcurso de la transmisión,*



puesto que no alteran la integridad de los datos contenidos en la misma". Esta exención no opera cuando el prestador de servicios colabora deliberadamente con uno de los destinatarios de su servicio a fin de cometer actos ilegales, rebasa las actividades de mero transporte o tiene una participación mucho más activa que el mero almacenamiento automático, provisional y temporal.

El problema se centra en establecer cuándo nos encontramos ante un servicio de mera intermediación. Y ello tiene importantes consecuencias: en primer lugar, porque condiciona su responsabilidad a los supuestos en los que el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita o cuando, teniendo conocimiento, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible; y, en segundo lugar, porque ello condiciona la posibilidad de supervisión general previa de los contenidos ilícitos.

La jurisprudencia del TJUE ha dictado algunas pautas en lo que respecta a la consideración de un servicio como de mera "intermediación" (STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France y Google y STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, L'Oreal)). A tenor de dicha jurisprudencia, la determinación de si el servicio prestado puede o no ser considerado como mera actividad de "intermediación" y, por lo tanto, sujeta a un régimen especial de responsabilidad, corresponde al órgano judicial nacional, atendiendo a si la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información tiene naturaleza "meramente técnica, automática y pasiva", lo que implica que "no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada".

El contexto en el que se analiza esta actividad y la normativa aplicable, trata de luchar contra la piratería en Internet, evitando que existan actividades en la red en los que bien con el conocimiento bien por la mera pasividad a los gestores de páginas web, se permita la difusión de archivos musicales sin respetar los derechos de propiedad industrial.

Para determinar si la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información tiene naturaleza "meramente técnica, automática y pasiva", es necesario establecer que la empresa que explota este dominio ni tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada.

El gestor de una página web musical como Goear es consciente, o ha de serlo por ser un hecho notorio, de que los éxitos musicales de actualidad están sujetos al pago de los cánones por los derechos de autor o deben contar con la autorización de sus titulares, sin embargo, la página ofrece los éxitos musicales de forma gratuita. Y la puesta a disposición de tales archivos musicales le reporta ingresos por la publicidad asociada y contratada por la empresa que gestiona dicha página. Es cierto que tales archivos musicales son incorporados por terceros, usuarios del servicio, pero ello no basta por sí misma para concluir que, en cualquier caso, a tal servicio le es aplicable la exención de responsabilidad en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, (sentencia TJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, L'Oreal) apartado 111) aplicable a los intermediarios.

En este sentido, recordar también lo afirmado en la sentencia del TJUE de 14 de junio de 2017 (asunto C-610/15) sobre las plataformas de intercambio de ficheros P2P.

En este caso, la sentencia de instancia considera acreditado, y así se desprende también de la prueba practicada tanto en vía administrativa como judicial, que la empresa filtra que tan solo se puedan subir archivos musicales. El usuario que sube un fichero rellena un formulario (que contiene el título de la canción, el artista, el álbum, el género y la descripción), la página trata esta información y genera etiquetas para poder relacionar unos artistas con otros, ofreciendo un resultado con conexiones con otros artistas o con otras obras musicales del mismo artista, e incorpora valores añadidos (fotografías del artista o del álbum, letras de canciones etc.). La página sugiere resultados y realiza autocorrecciones para encontrar el nombre del artista, proporciona los resultados de artistas relacionados con alguna búsqueda realizada en el pasado, incorporando datos de una base propia, ajena a los datos subidos por el usuario. Asimismo, facilita la difusión de los contenidos, poniendo a disposición de sus usuarios una serie de aplicaciones para conectarse en Facebook y dispositivos móviles.

Por ello, ha de concluirse que la recurrente no se limita a desarrollar una labor meramente técnica, pasiva y automática de almacenamiento de los contenidos que terceros suben a la página web, sino que desempeña un papel activo en la determinación, presentación y mejora de los contenidos de fonogramas de canciones que ofrece, obteniendo un beneficio económico por la explotación comercial de una página web que ofrece un amplísimo catálogo de archivos musicales sin contar con autorización ni respetar los derechos de propiedad intelectual. Su actividad no se puede subsumirse bajo el concepto de intermediario, en su modalidad de alojamiento de contenidos de terceros, que le exima de la responsabilidad por la ilicitud de tales contenidos.

La recurrente no era ajena en el momento de dictarse la resolución impugnada de que estaba poniendo a disposición del público y gestionando el acceso a obras publicadas sin autorización de los titulares de derechos, pues en una resolución administrativa anterior ya se la había considerado responsable de una infracción de los derechos de propiedad intelectual por realizar la misma actividad que continuó ejerciendo y ahora se le reprocha.

En definitiva, la empresa era conocedora de la ilicitud de la actividad consistente en incorporar música sin contar con la autorización ni los derechos de propiedad intelectual y la necesidad de adoptar medidas destinadas a impedir que esta infracción de los derechos de propiedad intelectual se siguiera produciendo en su página web. Pese a tener conocimiento de la ilicitud de muchos de los contenidos que albergaba y de la necesidad de adoptar medidas de control siguió desarrollando esta actividad lo que ha motivado la nueva resolución de la Comisión de Propiedad intelectual que ahora se enjuicia.

La segunda de las cuestiones planteadas está destinada a determinar si, al margen de la obligación de reiterar determinados contenidos ilícitos, es posible exigir al operador que adopte medidas que tengan por finalidad evitar que se produzcan nuevas lesiones de los derechos de la propiedad intelectual, que, en este caso, se concretaban en el

"deber de abstenerse de volver a ofrecer sin autorización las obras en el futuro", obras que se correspondían con las identificadas en el Anexo de la resolución administrativa y se correspondían con 6819 archivos referidos a obras de titularidad de los socios de AGEDI.

Tanto la retirada de aquellos contenidos, que vulneran los derechos de propiedad intelectual, como la obligación de no volver a ofrecer esos productos o contenidos sin autorización las citadas obras en el futuro, es una consecuencia lógica del ejercicio de las competencias que el art. 158.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (TRLPI), que encomienda a la Sección Segunda de la Comisión, la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información".

La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (D 2004/48/CE), prevé la posibilidad de adoptar no solo medidas provisionales y cautelares sino también medidas correctivas y de fondo destinadas a garantizar que las infracciones acreditadas de los derechos de la propiedad intelectual no se reiteren en el futuro.

El recurrente sostiene que una orden de abstenerse de volver a ofrecer estas obras sin autorización en el futuro, le impone una obligación de supervisión y control *ex ante* de los contenidos subidos por los usuarios del servicio, que resulta contraria a las previsiones del artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE y del artículo 16 de la LSSI, así como de la jurisprudencia del TJUE sobre esta materia.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo considera que esta alegación ha de ser desestimada por varios motivos:

En primer lugar, porque si bien es cierto que el artículo 15 de la D 2000/31/CE, establece para determinadas actividades la inexistencia de una obligación general de supervisión previa de los contenidos ilícitos, esta previsión tan solo resulta aplicable a los servicios contemplados en los tres artículos anteriores, esto es, a los servicios que pueden ser considerados como "intermediación" (de mera transmisión de datos, el almacenamiento automático, provisional y temporal de información con la única finalidad de la transmisión ulterior a otros destinatarios del servicio (memoria tampón o caching) y a los servicios de mero alojamientos de datos) y el servicio prestado por la empresa recurrente en esta página web no puede ser considerado como tal.

Asimismo, la jurisprudencia del TJUE, invocada por el recurrente, en aplicación del artículo 15, apartado 1, de la D 2000/31, que prohíbe a las autoridades nacionales adoptar medidas que obliguen a proceder a una supervisión general de los datos que transmita en su red, aparece referida también a actividades del servicio de la información catalogadas como la prestación de un servicio de intermediación.

En segundo lugar, porque la medida adoptada no reviste los caracteres de una supervisión general, sino que aparece referida a determinadas obras, especificadas en la resolución administrativa, que se demostró que se ofrecían vulnerando los derechos

de propiedad intelectual de los autores y productores. Este requerimiento se puede cumplir bloqueando el acceso al sistema de dichos artistas u obras en cuestión, dado que el formulario de acceso y la base de datos permiten tener constancia de los artistas de cada fichero sin necesidad de realizar un rastreo general.

En cuanto al segundo motivo de impugnación, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo afirma que el recurrente ni siquiera invoca una valoración arbitraria o ilógica de la prueba, sino que cuestiona la idoneidad y preparación técnica del perito, ingeniero de sonido, para emitirla. No obstante, el informe pericial tenía por objeto describir el servicio prestado y el funcionamiento de la página web dedicada a la publicación de contenidos musicales, extremo para los que está sobradamente capacitado un ingeniero de sonido.

Por otra parte, no se aprecia que el perito se excediera de su cometido ni que el tribunal hiciera dejación de funciones en la determinación de cuando se ostenta la condición de intermediario a los efectos de los servicios de la sociedad de la información, pues el perito cumple con su función al describir las características del servicio prestado y el tribunal, a la vista de estas características le corresponde determinar si el servicio prestado puede ser considerado como de "intermediación" a tenor de la LSSI.

Y, finalmente, tampoco puede acogerse el reproche referido a que las circunstancias valoradas por el tribunal no son las adecuadas para definir el régimen de responsabilidad de dicha sociedad, pues el tribunal aplicó correctamente la normativa y jurisprudencia en la materia, y los datos tomados en consideración para apreciar si la sociedad desarrollo una conducta activa han sido los adecuados.

Por todo ello, desestima el recurso de casación con condena en costas a la recurrente, en aplicación del art. 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, limita hasta una cifra máxima de 3000 euros la cantidad que, por todos los conceptos, la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a cada una de las partes recurridas que han formalizado oposición.

Comentario

La sentencia resulta relevante, ya que analiza detalladamente el concepto de intermediario en la LSSI y el diferente régimen de responsabilidad en la prestación de servicios de los prestadores de servicios de la sociedad de la información y de los intermediarios.

Legislación

Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de información y de comercio electrónico: artículos 8, 13, 14, 15, 16 y 17.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia: artículos 17 , 18 , 20 , 138, 139 y 158.1.

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: artículos 88.1 d) y 139.2.

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico): artículos 11, 12, 13, 14, 15.

Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 1998 relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores.

Directiva 2004/48/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Enlace a la sentencia

[**ECLI ES:TS:2019:2105**](#)

(25) Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 504/2019 de 30 de septiembre de 2019. “PASAPALABRA” (Mediaset España Comunicación S.A. y Gestevisión Telecinco S.A.) v. (ITV Global Entertainment Limited).

Derechos de propiedad intelectual sobre el formato de programa televisivo, criterio de cuantificación de daños y perjuicios, doctrina del triple cálculo del perjuicio, marca notoria no registrada

Antecedentes de hecho

En diciembre de 2010 Gestevisión Telecinco S.A., nombre anterior de Mediaset España Comunicación S.A. (“**Mediaset**”) interpuso demanda de juicio ordinario contra ITV Global Entertainment Limited (“**ITV**”) solicitando entre otros la nulidad de los denominados Heads of Agreement sobre el programa televisivo PASAPALABRA con ITV. Con dichos acuerdos ITV daba la licencia a Mediaset de los derechos necesarios para la producción y emisión en España del programa PASAPALABRA. Mediaset impugna los acuerdos al entender que ITV no era titular de los derechos de formato necesarios para la producción ni para la emisión del programa, ni de los derechos sobre su título.

ITV contestó a la demanda formulando reconvenición y solicitando a su vez que se declarase que el canal de televisión Telecinco (titularidad del grupo Mediaset) había incumplido el citado acuerdo, destacando entre otras la petición declarativa de titularidad sobre el formato televisivo de PASAPALABRA como derecho de propiedad intelectual y la denominación del programa como marca notoria no registrada, derecho de propiedad industrial. IVT también pide que se declare la violación por parte de Telecinco de los derechos que ITV ostenta sobre el formato y la denominación del programa televisivo PASAPALABRA. Asimismo, solicita: una condena total de más de casi 15 millones de

euros; el cese inmediato del programa PASAPALABRA; la prohibición de emisión de cualquier programa futuro con el mismo formato o denominación: y la venta de productos de merchandising relacionados con PASAPALABRA.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó íntegramente la demanda inicial formulada por Mediaset y estimó parcialmente la demanda reconventional de ITV en todos los aspectos recogidos anteriormente. Dicha resolución fue recurrida en apelación por Mediaset e impugnada por ITV.

La AP estimó en parte tanto la apelación como la impugnación, reduciendo las cantidades condenatorias que Mediaset debía pagar a ITV.

Ambas partes interpusieron recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la AP.

Resumen

El TS solo admite el recurso de casación en lo que respecta a la condena a Mediaset que la AP confirma de la primera instancia, y por la cual se condena a Mediaset “a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra “PASAPALABRA” y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominación “PASAPALABRA”, desde el día 1.8.2012.” (FD1.5)

En relación a esta cuestión, Mediaset argumenta que el pronunciamiento de primera instancia sobre esta condena “pasa por alto el hecho de que ITV no hubiera podido explotar por si misma el programa PASAPALABRA (...) ITV eligió (en su demanda reconventional) un criterio de cuantificación de los daños y perjuicios, el de los beneficios obtenidos por Telecinco con la explotación del programa (art. 140.2.a TRLPI), que está claramente desconectado de la realidad, puesto que ITV solamente explota su formato mediante licencia, y ha decidido no optar, ni siquiera de manera subsidiaria, por el criterio de la regalía hipotética” (FD2.2).

El TS desestima el recurso y confirma la sentencia recurrida. Para ello analiza el art. 13.1 de la Directiva 2004/48/CE, su posterior trasposición al art. 140.2 TRLPI y su presencia en la legislación española de los diferentes títulos de propiedad industrial. Tal y como explica el TS, el citado artículo bebe de la doctrina alemana “dreifache Schadensberechnung” o triple cálculo del perjuicio. “Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución del titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia. Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una *condictio* por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción (...)” (FD3).

El TS falla siguiendo la jurisprudencia reiterada, corroborando que no es necesario que el titular del derecho en exclusiva infringido haya sufrido un quebrantamiento patrimonial

para que el cálculo indemnizatorio utilizado sea el lucro obtenido por el infractor con la injerencia y por lo tanto considera que ITV ha realizado correctamente el cálculo indemnizatorio.

Comentario

Esta sentencia resulta interesante por varias razones. En primer lugar, esta sentencia tuvo un gran impacto mediático en España ya que el programa PASAPALABRA era muy popular en el país y su emisión cesó de un día para otro a raíz de este litigio. En segundo lugar, el fallo del TS analiza la doctrina del triple cálculo del perjuicio como criterio de cuantificación de daños y perjuicios, clave en cualquier litigio de propiedad industrial e intelectual y reflejado en la legislación nacional española sobre propiedad industrial e intelectual. Así, falla manteniendo la jurisprudencia reiterada al explicar que no es necesario que el titular del derecho en exclusiva infringido haya sufrido un quebrantamiento patrimonial para que el cálculo indemnizatorio utilizado pueda ser el lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

Legislación

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico: artículo 17.

Real Decreto Nº 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: artículos 20.1, 120, 126 y 138.2.

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información: artículos 3.1 y 15.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APB:2019:4828](#)

(26) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 20 de septiembre de 2019. “PUJOLS – MADURA COMO NINGUNA OTRA CARNE DEL MUNDO” (Euroestrelles Fred S.L.) vs “MADURA COMO NINGUNA OTRA CARNE DEL MUNDO” (Central de Carnes Madrid Norte, S.A., Los Norteños e Industrias Cárnicas Los Norteños S.A.)

Grado de originalidad de los textos de catálogos comerciales, marca eslogan

Antecedentes de hecho

En primera instancia la actora Euroestrelles Fred S.L. interpuso demanda contra las codemandadas al entender que habían infringido sus derechos sobre los textos de un

catálogo usado para comercializar carne. Asimismo, también ejercita una acción de infracción de derechos marcarios por vulneración de su marca nacional 3558235 Pujols – Madura como ninguna otra carne del mundo, registrada para la clase 35.

En su demanda la actora acusaba a las demandadas de una doble infracción de derechos: 1) de propiedad intelectual por el uso de textos originales de la actora tanto en los catálogos (editados por Grupo Los Norteños) que la entidad Industrias Cárnicas Los Norteños S.A. distribuyó en el Salón Internacional de Alimentación y Bebidas de Barcelona en los años 2016 y 2017, así como por el uso de los mismos en la web www.centraledecarnes.com 2) de propiedad industrial por el uso del eslogan `Madura como ninguna otra carne del mundo´ el stand de la codemandada Central de Carnes Madrid Norte, S.A. (“**Central de Carnes**”) en las referidas ferias.

Las demandadas se opusieron a la demanda con varios motivos: 1) falta de demostración de autoría ni de que los textos figurasen en ningún catálogo anterior de la actora 2) falta de legitimación pasiva ya que el Grupo Los Norteños carece de personalidad jurídica propia y 3) falta de infracción marcaria ya que el elemento distintivo de la marca es Pujols, mientras que `Madura como ninguna otra carne del mundo´ es un mero eslogan comercial no distintivo. En relación a la primera cuestión suscitada se añaden argumentos como que existen diferencias significativas entre los catálogos o que el impacto de los catálogos respecto a las ventas de las empresas es mínimo (un 2%).

El 3 de octubre de 2018 Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona desestimó íntegramente la demanda contra los codemandados pero sí estimó parcialmente la demanda interpuesta contra Central de Carnes Madrid Norte S.A. por una infracción de derecho de propiedad intelectual así como una vulneración del derecho marcario de la actora. Por ello, ordena retirar y destruir los catálogos en liza y cesar en el uso de los textos disputados; cesar en el uso de la marca de la actora e indemnizar a la misma con cantidades que superan los 90.000€ por ambos conceptos.

Las tres codemandadas interpusieron conjuntamente recurso de apelación contra la citada sentencia basándose, entre otros, en 1) error en la valoración de la prueba tanto de la autoría de los textos respecto a la infracción del derecho de propiedad intelectual y 2) error en la valoración de la prueba respecto a la infracción marcaria. Sobre este segundo motivo, las apelantes consideran que no existe dicha vulneración ya que “no ha incluido en sus catálogos el signo que la actora tiene registrado sino solo una parte del mismo que son los eslóganes publicitarios de dominio público y que carecen de carácter distintivo” (FD1). Las apelantes también discuten la cuantificación de la indemnización.

Resumen

La AP estima parcialmente el recurso de apelación dejando sin efecto los pronunciamientos tercero y cuartos relativos a la infracción marcaria, por lo que se desestiman completamente las acciones marcarias ejercitadas. Asimismo, se reduce la condena pecuniaria a 10.000€ en concepto de infracción de la propiedad intelectual.

En relación a la vulneración del derecho de propiedad intelectual, la AP realiza una minuciosa evaluación de dicha infracción. De dicho análisis destacar en primer lugar la comparativa terminológica que se hace de ambos textos, resaltando posibles sinónimos como raza-especie, ternura-terneza o cocción-preparación y sin poner en duda la afirmación del juzgado de lo mercantil de que los dos textos son prácticamente coincidentes.

En segundo lugar, destacar el fallo en relación a la originalidad de la obra. Sobre esta cuestión, la AP entiende que el verdadero motivo del recurso no es la valoración de prueba, sino si concurren los presupuestos de fondo para poder afirmar que el texto merece estar protegido por la propiedad intelectual y en caso afirmativo valorar si ha existido una infracción. En el análisis sobre la originalidad de la obra contenido en los apartados 14 – 22 del FD2, tras hacer un barrido doctrinal y jurisprudencial de la materia la AP acaba dando un veredicto claro pero con reservas: “no podemos ignorar cuál es la finalidad a la que obedece la obra de la actora, esto es, servir de publicidad para la venta de carne de vacuno. De ello se deriva que el texto deba hacer referencia a las cuestiones esenciales que caracterizan ese producto y realizar su calidad, entre las que se encuentran el sabor, el aspecto (...). Por tanto, no existe originalidad alguna en el hecho de que en la obra la actora se haga referencia de estas características (...) la cuestión está en que la referencia a esas características puede hacerse de muy diferentes formas y puede existir originalidad en la concreta forma en la que se describen. En este sentido, aunque el texto no podemos considerar que sea especialmente creativo (...) incorpora originalidad suficiente que justifica que se le deba reconocer su protección. No obstante, no podemos dejar de reconocer que la cuestión nos parece algo dudosa porque en su mayor parte los texto no van más allá de limitarse a expresar un contenido que está condicionado por la función técnica de la obra”. (FD2.21 y 22).

En tercer lugar, la indemnización se reduce sensiblemente respecto a la primera instancia, al entender la AP que no es objeto de litigio la elección del apartado a del art. 140.2 TRLPI (beneficios que hubiera podido obtener el infractor como consecuencia de la utilización ilegítima) pero sí la cuantía en cuestión ya que la actora aportó las bases de dicho cálculo pero nunca hizo lo propio con una pericial acreditativa de los beneficios. Así, la actora entiende que la cuantía debería de ser un 30% de los beneficios del infractor durante el periodo en el que se produjo la infracción, mientras que para la recurrente ese porcentaje debería de ser del 2%. La AP resuelve esta cuestión valorando 1) el grado de implantación previo que tenía el infractor en el mercado; 2) la incidencia causal entre los beneficios y la utilización de la obra infringida; y 3) el dato relativo a la evolución de la clientela.

En relación a la infracción marcaria, la AP recuerda que es incuestionable la posibilidad de registrar los eslóganes publicitarios como marcas pero, sin embargo, en el presente caso da la razón a los apelantes al entender que la marca eslogan carece de carácter distintivo: “en nuestra opinión (...) solo el término Pujol’s le atribuye carácter distintivo, de forma que al no haber utilizado la demandada el eslogan acompañado de ese término no ha podido infringir el signo registrado por la actora. Incluso la clase para la que la actora tiene registrado el signo (35), y particularmente el carácter de los servicios (servicios de publicidad y promoción de ventas) es bien indicativa del destino exclusivamente publicitario del eslogan registrado” (FD3.42 y 43).

Comentario

Esta sentencia resulta interesante por el minucioso análisis que hace en relación al plagio, y concretamente al concepto de la originalidad dentro de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, resulta llamativo el fallo de primera instancia en relación a la infracción de marca eslogan que posteriormente la AP revoca.

Legislación

Real Decreto 1/1996, de 12 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: artículo 6, 10.1 y 140.2.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 5.1. a), b) y d).

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APB:2019:10948](#)

X. Denominaciones de origen

(27) Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 451/2019 de 18 de julio de 2019. “DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA QUESO MANCHEGO” (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego) vs. “ADARGA DE ORO”, “SUPER ROCINANTE” y “ROCINANTE” (Industrial Quesera Cuquerella, S.L.).

Posibilidad de evocación de una denominación de origen mediante el empleo de símbolos figurativos.

Antecedentes de hecho

Industrial Quesera Cuquerella, S.L. (“**Quesera Cuquerella**”) y D. Juan Ramón Cuquerella Montagud fabrican queso en la región de La Mancha y ofrecen bajo la indicación “QUESOS ROCINANTE” tanto quesos protegidos por la Denominación de Origen Protegida “QUESO MANCHEGO” (“**DOP**”) como no protegidos.

Los quesos que no están protegidos por la DOP los comercializan con las etiquetas “ADARGA DE ORO”, “SUPER ROCINANTE” y “ROCINANTE”, nombres que también están registrados en parte como marcas españolas denominativas y gráficas. En la etiqueta “ADARGA DE ORO” aparece el dibujo de un caballero montado en un caballo huesudo que se asemeja a la representación habitual de la figura novelesca de Don Quijote de la Mancha.

La Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “QUESO MANCHEGO” (“**CR**”) ejerció contra los demandados acciones declarativas de infracción y de nulidad parcial de marca, referidas a las etiquetas identificativas de los quesos “ADARGA DE ORO”, “SUPER ROCINANTE” y “ROCINANTE”, por vulnerarse los

artículos 13 y 14 del Reglamento núm. 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (“**Reglamento 510/2006**”).

El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Albacete estimó íntegramente la demanda. Sin embargo, la sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación del CR y los demandados se opusieron al recurso.

La resolución de este recurso correspondió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, que dictó sentencia el 28 de octubre, estimando parcialmente el recurso de apelación y revocando parcialmente la sentencia en el solo pronunciamiento de que la referencia que aparece a la DOP “QUESO MANCHEGO” en la página web del queso “ROCINANTE”, concretamente el icono que reproduce la contraetiqueta supone una vulneración de la DOP “QUESO MANCHEGO”, y en consecuencia la demandada debe proceder a retirar el referido icono relativo a la DOP “QUESO MANCHEGO” de la página de “ROCINANTE”.

El CR interpuso recurso de casación y de infracción procesal ante el Tribunal Supremo, quien planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las siguientes tres preguntas:

“1) La evocación de la denominación de origen protegida que proscribe el artículo 13.1.b) del Reglamento núm. 510/2006, ¿ha de producirse necesariamente por el empleo de denominaciones que presenten semejanza gráfica, fonética o conceptual con la denominación de origen protegida o puede producirse por el empleo de signos gráficos que evoquen la denominación de origen?”

2) Cuando se trata de una denominación de origen protegida de naturaleza geográfica (artículo 2.1.a) del Reglamento núm. 510/2006) y tratándose de los mismos productos o productos comparables, la utilización de signos que evoquen la región a la que está vinculada la denominación de origen protegida ¿puede considerarse como una evocación de la propia denominación de origen protegida a efectos del artículo 13.1.b) del Reglamento núm. 510/2006, que resulta inadmisibles incluso en el caso de que quien utilice esos signos sea un productor asentado en la región a la que está vinculada la denominación de origen protegida pero cuyos productos no están amparados por tal denominación de origen porque no reúnen los requisitos, distintos del origen geográfico, exigidos por el pliego de condiciones?”

3) El concepto de consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, a cuya percepción ha de atender el tribunal nacional para determinar si existe una “evocación” a efectos del artículo 13.1.b) del Reglamento núm. 510/2006, ¿debe entenderse referido a un consumidor europeo o puede estar referido únicamente al consumidor del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la indicación geográfica protegida o al que está vinculada geográficamente la DOP, y en el que se consume de forma mayoritaria?”

En respuesta a la primera cuestión, el TJUE aprecia que la “evocación” prohibida por el artículo 13.1.b) del Reglamento núm. 510/2006 puede producirse mediante el uso de signos figurativos. Si bien, es necesario que tales signos figurativos sean capaces de

traer directamente a la mente del consumidor, como imagen de referencia, los productos amparados por una denominación registrada en razón de su proximidad conceptual a tal denominación.

Si bien, considera el TJUE que incumbirá al tribunal remitente determinar concretamente si unos signos figurativos como los controvertidos en el litigio principal pueden traer directamente a la mente del consumidor los productos amparados por una denominación registrada.

En cuanto a la segunda cuestión, el TJUE considera que la utilización de signos figurativos que evoquen la zona geográfica a la que está vinculada una denominación de origen de las contempladas en el artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento núm. 510/2006 puede constituir una “*evocación*” de esa denominación, incluso en el caso de que tales signos figurativos sean utilizados por un productor asentado en esa misma región pero cuyos productos, similares o comparables a los productos protegidos por dicha denominación de origen, no están amparados por esta última.

El TJUE concluye que el texto del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 510/2006 no establece ninguna excepción en beneficio de un productor asentado en una zona geográfica correspondiente a la DOP y cuyos productos, sin estar protegidos por esa DOP, son similares o comparables a los productos que sí están protegidos por ella, pues reconocer dicha excepción supondría permitir que tal productor se aprovechara indebidamente de la reputación de la mencionada denominación de origen.

En relación con esta segunda cuestión prejudicial, el TJUE matiza que aunque corresponde al juez nacional apreciar si constituye una “*evocación*” de una denominación registrada, en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 510/2006, el hecho de que un productor utilice signos figurativos que evoquen una zona geográfica cuyo nombre forme parte de una denominación de origen, para productos idénticos o similares a los productos amparados por dicha denominación de origen, el TJUE puede aportar en su caso, al resolver sobre una cuestión prejudicial, precisiones destinadas a orientar al juez nacional en su decisión. Al proceder a dicha apreciación, el juez nacional debe basarse fundamentalmente en la “*reacción presumible del consumidor*”, siendo lo esencial que este último establezca un vínculo entre los signos figurativos y la denominación registrada. A este respecto, compete al juez nacional determinar si el “*vínculo*” entre esos elementos controvertidos y la denominación registrada es lo “*suficientemente directo y unívoco*” como para que la visión de esos elementos “*traiga principalmente a la mente del consumidor la referida denominación*”.

En este caso, el tribunal remitente deberá comprobar si los signos figurativos controvertidos en el litigio principal, en particular los dibujos de un personaje parecido a don Quijote de la Mancha, de un caballo famélico y de paisajes con molinos de viento y ovejas, pueden crear una proximidad conceptual tal con la DOP “*QUESO MANCHEGO*” que el consumidor tendrá directamente en su mente, como imagen de referencia, el producto amparado por esta DOP.

En cuanto a la tercera cuestión, el TJUE estima que el concepto de “*consumidor europeo medio*”, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a cuya



percepción ha de atender el tribunal nacional para determinar si existe una “evocación” en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 510/2006, debe entenderse referido a los consumidores europeos, incluidos los consumidores del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la denominación protegida o al que tal denominación está vinculada geográficamente, y en el que dicho producto se consume mayoritariamente.

Para llegar a esta conclusión el TJUE analiza la jurisprudencia anterior del TJUE sobre esta materia y estima que el concepto de “*consumidor medio europeo*” debe interpretarse de tal manera que se garantice en cualquier parte del territorio de la Unión una “*protección efectiva y uniforme de las denominaciones registradas frente a toda evocación*”. Si bien, acoge el razonamiento del Abogado General en sus conclusiones en el sentido de que de dicha exigencia no se deduce, que la apreciación de una evocación en relación con los consumidores de un solo Estado miembro resulte insuficiente para que se aplique la protección prevista en el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 510/2006.

Por consiguiente, considera que incumbe al tribunal remitente determinar si los elementos, tanto figurativos como denominativos, relacionados con el producto sobre el que versa el litigio principal, fabricado o consumido mayoritariamente en España, evocan en la mente de los consumidores de este Estado miembro la imagen de una denominación registrada, denominación que, en tal caso, deberá ser protegida frente a una evocación que tendría lugar en una parte cualquiera del territorio de la Unión.

Resumen

El 18 de julio de 2019 el Tribunal Supremo español dictó sentencia en la que estimó el recurso de casación interpuesto por el CR contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete en el recurso de apelación 137/2013 y revocó el fallo contenido en la citada sentencia.

Como había señalado el TJUE, incumbe al Tribunal Supremo español (en concreto a la Sala de lo Civil) determinar si existe una proximidad conceptual suficientemente directa y unívoca entre los signos figurativos controvertidos en el litigio principal y la DOP “QUESO MANCHEGO”, la cual, conforme al artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 510/2006, remite a la zona geográfica a la que se halla vinculada, es decir, a la región de la Mancha. En concreto, debe comprobar si los signos figurativos controvertidos en el litigio principal, en particular los dibujos de un personaje parecido a don Quijote de la Mancha, de un caballo famélico y de paisajes con molinos de viento y ovejas, pueden crear una proximidad conceptual tal con la DOP “QUESO MANCHEGO” que el consumidor tendrá directamente en su mente, como imagen de referencia, el producto amparado por esta DOP.

A la luz de la doctrina dictada en la STJUE, el Tribunal Supremo español llega a la conclusión de que la sentencia recurrida interpretó incorrectamente el art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2016, al entender que no se producía esa evocación de la DOP por el hecho de que las denominaciones utilizadas por los demandados para sus productos no presentaran semejanza gráfica, fonética o conceptual puesto que, como declara la



sentencia del TJUE, la evocación de una denominación registrada puede producirse mediante el uso de signos figurativos.

Asimismo, considera incorrecto el razonamiento de la Audiencia Provincial de Albacete de que, aunque los signos (tanto denominativos como figurativos) empleados por los demandados en los quesos no amparados por la DOP "QUESO MANCHEGO" evoquen la región de La Mancha, eso no significa que evoquen el producto protegido por la denominación de origen, el "QUESO MANCHEGO", y que los demandados pueden usar esos signos evocadores de La Mancha porque son fabricantes asentados en esa región.

A juicio del Tribunal Supremo español, esa evocación de la zona geográfica a la que viene referida la DOP "QUESO MANCHEGO" mediante la utilización de signos denominativos (como el término "ROCINANTE") y figurativos (la figura del Quijote, los paisajes manchegos) en el mismo producto para el que está registrada la DOP (el queso) o para servicios relacionados con dicho producto (el término "ROCINANTE" para distinguir las transacciones mercantiles dedicadas a la fabricación de queso o los servicios de transporte, almacenaje y distribución de quesos), supone una proximidad conceptual suficientemente directa y unívoca entre los signos denominativos y figurativos controvertidos en el litigio principal y la DOP "QUESO MANCHEGO" que determina que la conducta de los demandados infrinja la protección que a la citada DOP otorga el art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2006.

La Sala justifica su postura en que la calidad de los quesos de la DOP "QUESO MANCHEGO" y la reputación de la que gozan estos quesos tienen relación directa con su origen geográfico y con los modos tradicionales de producir el queso en esa región, por más que no todos los quesos fabricados en la Mancha reúnan las características que les permitan quedar amparados por dicha DOP. Por otro lado, a diferencia de otras regiones o comarcas sobre las que están asentadas denominaciones de origen protegidas, la Mancha tiene unos símbolos que son fácilmente reconocibles por el consumidor medio como relacionados con dicha región, porque la obra del Quijote y diversos elementos de la misma (personajes, paisajes) son ampliamente conocidos entre el público en general y la relación de esa obra literaria con esa región es evidente, hasta el punto de que don Quijote lleva como parte de su denominación la expresión "de la Mancha". Por tal razón, la utilización de símbolos y signos que, según reconoce la Audiencia Provincial, evocan esa procedencia geográfica, en un producto de la misma naturaleza del protegido por la DOP, el queso, o en servicios relacionados con el mismo, provocan una proximidad conceptual tal con la DOP "QUESO MANCHEGO" que hace que la visión de esos signos en ese producto lleve al consumidor a pensar, como imagen de referencia, en el producto amparado por la DOP.

El hecho de que Quesera Cuquerella sea un fabricante radicado en la Mancha no excluye la ilicitud de su conducta pues, como ha declarado la sentencia del TJUE, el art. 13 del Reglamento n.º 510/2006 no establece ninguna excepción en beneficio de un productor asentado en una zona geográfica correspondiente a la DOP. Es más, cree el Tribunal que el hecho de que Quesera Cuquerella fabrique quesos amparados por la DOP "QUESO MANCHEGO" y otros que no lo están, y publicite ambos en la misma página web, utilizando para los que no están amparados por la DOP símbolos y signos que evocan la Mancha e incluyendo en la página de inicio el signo propio de la DOP,

potencia que el consumidor asocie los quesos no protegidos por la DOP con los que sí lo están.

Por otra parte, siguiendo el razonamiento del TJUE, el Tribunal Supremo español afirma que el hecho de que el conocimiento por el consumidor de los signos y símbolos utilizados por los demandados, como relacionados con la Mancha, se haya constatado solamente en consumidores radicados en España no impide considerar que se ha producido la evocación prohibida en el art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2006.

Al estimar el primer motivo del recurso de casación y concluir que concurre la evocación prohibida por el art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2006, la Sala estima también la acción declarativa de infracción de la DOP ejercitada por el CR.

Por otro lado, estima también las acciones de cesación y remoción. Resulta especialmente relevante que el Tribunal Supremo español, se hace eco de la jurisprudencia dictada por el TUJE en numerosas ocasiones (entre las últimas, sentencia de 14 de septiembre de 2017, asunto C-56/16 P, caso *Port Charlotte*) y declara que la DOP regulada en el Reglamento n.º 510/2006 es un derecho de propiedad industrial. En concreto, tiene la naturaleza de un derecho de exclusiva que, junto con un aspecto positivo consistente en el derecho de uso previsto en el art. 8.1 del Reglamento n.º 510/2006, conlleva un aspecto negativo, consistente en el *ius prohibendi* derivado del monopolio de uso de la DOP por quienes están legitimados por cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, que conlleva necesariamente la atribución de unas facultades de exclusión que permiten reaccionar frente a la utilización ilícita de la DOP. Entre esas facultades se encuentran las de exigir el cese de la utilización ilícita de la DOP y la remoción de sus efectos.

En cuanto a la acción de nulidad parcial de marcas y nombres comerciales ejercitada por el CR, una vez constatada la existencia de evocación de la DOP regulada en el artículo 13 del Reglamento n.º 510/2006, el Tribunal estima dicha acción en base a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento n.º 510/2006: "*1. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión. Se anularán las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero*".

Asimismo, el CR también ejercitó acciones de competencia desleal por actos de engaño, de confusión, de explotación indebida de reputación ajena y de infracción de normas reguladoras de la competencia y basó las pretensiones de cesación y remoción, además de en la infracción de la DOP, en la comisión de tales conductas desleales por las demandadas.

En este sentido, el Tribunal Supremo español aplica la doctrina de la complementariedad relativa y desestima dichas acciones, pues considera que los hechos en los que la demandante basa las acciones de competencia desleal son coincidentes con los que sirven de base a las acciones derivadas de la DOP. En la demanda no se alegan facetas de desvalor o efectos anticompetitivos distintos de los

que delimitan el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa que regula la DOP.

Comentario

La sentencia resulta muy novedosa y relevante porque abre la posibilidad a que pueda producirse la evocación de una denominación de origen protegida, prohibida por el artículo 13 del Reglamento nº. 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

Asimismo, precisa otros aspectos como que la denominación de origen protegida es un derecho de propiedad industrial o que en caso de ejercicio de una acción por infracción de una denominación de origen protegida y otra de competencia desleal se aplica también la doctrina de la complementariedad relativa.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 5.1.f), 5.1.g), 9.1.c), 51.1.a), 52.1.

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículos 5, 6, 12, 15.2.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 394 y 398.

Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios: artículos 13 y 14.

Enlace a la sentencia

[**ECLI ES:TS:2019:2464**](#)

(28) Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 611/2019 de 14 de noviembre de 2019. “TORTA DEL CASAR” (Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar) vs. “TORTA DE BARROS” “TORTISISSIMA” (Quesería Tierra de Barros S.L.)

Uso de nombre genérico incluido en una DOP, uso parcial de marca

Antecedentes de hecho

La cuestión principal de esta sentencia es si la comercialización de quesos bajo el término “Torta” (término contenido en la DOP TORTA DEL CASAR) constituye o no una infracción de dicha DOP, así como una conducta desleal. Esta cuestión ya ha enfrentado a las partes de este juicio en la jurisdicción Contencioso-Administrativa (sentencia 26/2007, de 22 de enero, del TSJ de Extremadura) y también ha sido conocida en el caso que enfrentó a este mismo demandante con Quesería Tierra de Barros por la marca QUESO Y TORTA DE LA SERENA en la Audiencia Provincial de Cáceres y que ha llegado incluso al TJUE que falló sobre ese caso el 14 de diciembre de 2017 en el

asunto T-828/16 anulando la resolución de la Sala Cuarta de Recursos de la EUIPO de 26 de septiembre de 2016 en el asunto R 2573/2014-4 donde devolvía el asunto a la EUIPO, asunto que sigue abierto.

El demandado es titular de la marca española 2558336 TORTA DE BARROS y 2787903 TORTISSIMA para leche y productos lácteos de la clase 29.

En primera instancia destacar la petición de la demandante a que se declarase que la demanda había infringido la DOP TORTA DEL CASAR con el uso de TORTA DE BARROS y TORTISSIMA, entre otros, y que se declarase la nulidad parcial de estas marcas para los productos lácteos en base al art. 55.1.c LM dado que no han sido objeto de uso real y efectivo en el mercado en relación con productos con “leche” y subsidiariamente, en caso de no declararse dicha nulidad parcial, declarar la caducidad parcial para productos lácteos en base al art. 55.1.e LM. Además de las anteriores solicitudes de declaración también se pide la retirada del tráfico económico de todos los productos, embalajes y material publicitario de la demandada que puedan estar incurriendo en una conducta desleal, incluyendo el cese de la utilización de los dominios www.tortadebarros.es y www.tortadebarros.com.

La demandada contestó a la demanda solicitando la declaración de nulidad de la marca 2394193 TORTA de la actora, oponiendo la prescripción de las acciones ejercitadas en la demanda y, en cuanto al fondo del litigio, argumentó que venía usando las marcas cuya caducidad se solicitaba para designar leche y queso, y que el término TORTA se emplea para designar un tipo de queso de pasta blanda que se elabora en distintos puntos de la geografía tanto española como europea.

El Juzgado Mercantil nº1 de Cáceres sobreseyó parcialmente el procedimiento por apreciar concurrente la excepción procesal de cosa juzgada respecto a las pretensiones declarativas y de condena. La cosa juzgada venía determinada por la sentencia 26/2007 de 22 de enero, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura. Dicha sentencia ya desestimó la pretensión de la actora en la que se oponía la resolución de la OEPM en la que se concedía la marca 2558336 TORTA DE BARROS. Asimismo, en audiencia previa se decidió que no formaba parte del objeto del proceso la declaración de nulidad de la marca 2394193 TORTA.

Sí se decidió continuar el procedimiento en relación a la caducidad parcial de la marca TORTA DE BARROS para productos de leche y de la marca TORTISSIMA para productos lácteos. Asimismo, también continúa el procedimiento en relación a las acciones de competencia desleal de los arts. 5, 6, 12, 15 y 32.1 LCD por la comercialización de quesos identificados bajo los signos TORTA, TORTA DE BARROS, MINITORTA, TORTITA Y TORTISSIMA, así como el uso de www.tortadebarros.es y www.tortadebarros.com para la promoción de los citados quesos.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda. Respecto al uso de las marcas para productos de leche, entendió que el queso es un producto similar a la leche y que el uso de la marca para distinguir quesos enervaba la caducidad de la marca respecto de la leche. En cuanto al uso del término TORTA, asumió los razonamientos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura y estimó que el término TORTA es un genérico para un tipo de queso determinado en toda España y en

Extremadura en particular. Finalmente, rechaza asimismo las acciones de competencia desleal en base a que el término TORTA se entiende genérico.

La demandante presentó recurso de apelación que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Cáceres, volviendo a desestimar el recurso en base a los mismos argumentos utilizados en Primera Instancia.

Resumen

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El recurso de infracción procesal se basaba en tres motivos, a saber: la infracción de los arts. 216 y 128 LEC en relación a la valoración de la prueba practicada acerca del carácter protegido o genérico del término TORTA en el sector de los quesos; la falta de exhaustividad en base al artículo 469.1 LEC derivando en una vulneración del derecho a tutela judicial efectiva que ampara el art. 24 CE; y la falta de motivación que viola lo previsto en los arts. 209 y 218 LEC.

El recurso de casación se motiva en la incorrecta aplicación del art. 55.1 en relación con los arts. 39 y 60 LM

Por parte de la sentencia nº467/2016 de la Audiencia Provincial de Cáceres; así como la infracción del art. 13 en conexión con el art. 41.2 ambos del Reglamento UE 1151/2012 por parte de la misma sentencia. Este recurso pretendía la declaración de caducidad parcial de la marca TORTA DE BARROS respecto del producto leche, no así respecto al resto de producto lácteos; mientras que respecto de la marca TORTISSIMA sí que pretende la declaración de caducidad total respecto de todos los productos amparados por esta marca.

En relación a la pretensión de la caducidad de ambas marcas en relación al producto leche, el TS estima la pretensión de la demandante. Lo hace con un minucioso estudio de la eficacia legitimadora del uso de la marca basándose en el fallo del asunto T-269/18 del TJUE. El TS matiza que la estimación sólo puede acordarse en lo que respecta al producto concreto “leche”, y que dicha caducidad no afecta a todos los productos lácteos excepto el queso para la marca TORTISSIMA dado que “no se ha justificado suficientemente que los ‘productos lácteos’ sean una subcategoría tan amplia como para evitar que el uso real y efectivo del queso no implique la protección de esa subcategoría en su totalidad. Es notoria la existencia de productos lácteos que no es fácil encuadra en alguna subcategoría (queso, mantequilla, yogur), como puede ser el caso de los quesos crema untables, quesos frescos azucarados (como el conocido con la denominación genérica petit suisse), cuajadas, requesones, etc.” (FD3).

En cuanto a la infracción del art. 13 en conexión con el art. 41.2 del Reglamento UE 1151/2012, en el FD4 TS falla que no concurre la vulneración denunciada en el motivo. El TS analiza en profundidad la protección de los términos genéricos incluidos en la DOP (como es el caso del término “Torta” en la DOP TORTA DEL CASAR) haciendo primero un minucioso análisis del citado Reglamento, así como los distintos fallos de instancias españolas en relación al término “Torta”. Así, concluye que el uso del término



“Torta” no es exclusivo de la DOP TORTA DEL CASAR dado que por un lado “durante un periodo prolongado, iniciado antes de la solicitud de registro de la DOP TORTA DEL CASAR, se han comercializado legalmente quesos de pasta blanda con la denominación `Torta` que no tienen su origen en el Casar de Cáceres, lo que confirma la tesis de la sentencia recurrida sobre el carácter genérico del término “Torta” también cuando es aplicado a quesos de pasta blanda” (FD4.11) y por otro “el término “Torta” es genérico no solo por referirse a un tipo de queso por su forma `atortada` y su textura blanda y semilíquida sino también (y este es el argumento definitivo) porque `Torta` constituía una denominación para este tipo de queso que se halla extendida no solo por la geografía nacional española en general sino también por la extremeña en particular. Por tanto, se excluía que el término `Torta` estuviera referido únicamente a quesos de pasta blanda elaborados por métodos tradicionales en la comarca del Casar de Cáceres, pues se usaba también para quesos procedentes de otras áreas geográficas” (FD4.13)

Comentario

Esta sentencia es interesante ya que el TS zanja la cuestión del uso del término “Torta” en las marcas de quesos y que ha venido teniendo una oposición frontal por parte del Consejo Regulador de la DOP TORTA DEL CASAR. El TS determina que “Torta” es un término genérico ya que no se usa sólo para quesos de la comarca del Casar de Cáceres, sino para quesos procedentes de otras áreas geográficas.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículo 55.1 e).

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 209, 218, 128, 469.1.

Constitución Española de 1978: artículo 24.

Reglamento (CE) n o 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios: artículos 13 y 41.2.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:TS:2019:3631](#)

XI. Variedades Vegetales

(29) Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 1135/2019 de 19 de septiembre de 2019. “MANDARINO ORRI” (The Enforcement Organization S.L.) vs. (persona física)

Prueba de infracción de variedad vegetal, comparativa genómica, inclusión del IVA en la condena indemnizatoria

Antecedentes de hecho

La actora The Enforcement Organization S.L. presentó una demanda contra el demandado por vulneración del art. 94 del Reglamento (CE) 2100/94 respecto a la variedad vegetal mandarina Orri que este último cultiva en una finca de Picassent (Valencia).

El Juzgado Mercantil nº2 de Valencia identificaban como controvertidas las dos siguientes cuestiones: “a) si la variedad vegetal que se cultiva en la finca del demandado es o no es de la variedad ‘orri’, b) el número de árboles sobre los que establecer, en su caso, la indemnización, así como la procedencia de incluir o no el IVA.” (FJ1).

Tras la prueba pericial aportada en el procedimiento, así como del conjunto de la actividad probatoria, el Juzgado Mercantil nº2 de Valencia estima que “ha quedado acreditado el cultivo de la variedad ‘orri’ en 199 árboles del demandado” (FJ1) y estima parcialmente la demanda estimando la existencia de la vulneración y condenando al demandado, entre otros, al pago de 19.710€ más IVA al tipo del 10% por cada árbol en concepto de indemnización y de ingresos dejados de obtener por el demandante así como a eliminar la variedad vegetal Orri de la finca el liza y no explotar los árboles de dicha variedad ni comercializar sus frutos.

La demandada recurre la sentencia instando a la revocación de la resolución apelada al no entender 1) falta de acreditación de la infracción 2) incorrección en relación a la sujeción al IVA de las cantidades a indemnizar. En relación al primer argumento, la ahora apelante pone en duda la validez de la prueba pericial realizada por el laboratorio que debía determinar la variedad vegetal, al considerar el propio Juzgado que las conclusiones de dicho laboratorio no se pueden entender como una evidencia científica incontestable. Por ello, entiende que se ha constatado la infracción erróneamente, y que se debe tener en cuenta un perito examinó la parcela litigiosa y el hecho de que cuenta con la certificación de la Cooperativa Agro-Cítrica de Picassent para otra variedad de mandarina. En cuanto al segundo motivo, invoca pronunciamientos judiciales nacionales y comunitarios anteriores para defender su postura.

Al hilo del primer argumento, la demandada solicita la realización de una ampliación de prueba en la alzada, pidiendo que la misma sea realizada por el laboratorio de Genómica del Ivia (“**IVIA**”) al cuestionar la validez de la prueba pericial adversa.

Por su parte, The Enforcement Organization S.L. se opone al recurso de apelación al considerar suficientemente probada la infracción sin que sea necesario realizar ninguna nueva prueba (“hace especial referencia a la pericial judicial y al análisis efectuado por Eurofins para destacar que la comparativa genética realizada da el resultado de ser idénticos al patrón original de ‘orri’”) (FJ1) y también solicita la imposición de las costas procesales a la parte adversa.

Resumen

La AP 1) estima parcialmente el recurso de apelación revocando parcialmente la sentencia de primera instancia en lo que al abono del 10% en concepto de IVA se refiere



respecto a las indemnizaciones acordadas, 2) desestima la impugnación formulada por The Enforcement Organization S.L. en relación a las costas procesales.

En relación a la prueba que lleva a constatar la infracción, el juzgador de segunda instancia entiende que no procede la ampliación de la prueba solicitada ya que en el procedimiento inicial ya se había solicitado que IVIA realizara la prueba pero esto no se pudo llevar a cabo dado que dicho laboratorio carecer de la secuencia genética de la variedad Orri necesaria para la comparativa (o hubiera tardado 6 años en obtener dichos resultados), por lo que dicha prueba se encargó al laboratorio Eurofins Análisis Alimentario del Nordeste S.L. por designación judicial, obteniendo los resultados en tres semanas. A más abundamiento, la AP cita una controversia previa entre el demandado y la Asociación de Operadores de Variedades Vegetales (ASOAV) en la que ya se le había requerido para solicitar la licencia y regularización de su cosecha, y durante la cual se había constatado que la manera concluyente para determinar las diferencias entre las variedades Murcott y Otti solo podía ser con marcadores de ADN mediante una comparación genómica. Por ello, la AP considera suficientes las pruebas realizadas en primera instancia y coincide con el Juzgado Mercantil en que las mismas son concluyentes para estimar que la variedad injertada en la finca del demandado es Orri.

Asimismo, la AP afirma que la certificación de la Cooperativa de Picassent no es válida ya que “la cooperativa no certifica que la variedad comercializada a partir de esa campaña sea Murcott sino que el demandado ‘ha declarado’ que su producción corresponde a dicha variedad” (FD3).

En relación a la imposición al IVA, la AP recuerda que esta Sección “en la misma línea que otras Audiencias Provinciales (...) incluye el IVA postulado por la demandante, pero no expresa el razonamiento sobre la inclusión por no haber sido cuestión controvertida en el proceso, a diferencia de lo que acaece en el presente caso” (FJ4), por lo que está en la obligación de motivar dicha imposición con arreglo al art. 465.5 LEC. La AP basa su decisión de revocar parcialmente la sentencia de primera instancia para excluir el IVA dado que el tenor literal tanto del art. 94.2 del Reglamento (CE) 2100/94 como del art. 22 de la Ley 3/2000 de Protección de Obtenciones Vegetales hablan de “exigir una indemnización razonable”, siendo “criterio reiterado en la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo el que determina que la indemnización de daños y perjuicios no se incrementa con el impuesto” (FJ4).

Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque analiza en detalle el tipo de prueba que se debe practicar en un supuesto caso de infracción de variedad vegetal, y porque concluye que a la condena por dicha infracción no debe aplicársele el IVA siguiendo la doctrina del TS en materia de indemnización de daños y perjuicios.

Legislación

Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales: artículo 22.

Ley de Enjuiciamiento Civil: artículo 465.5.

Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales: artículo 94.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APV:2019:5944](#)

XII. Competencia Desleal

(30) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 2152/2019 de 22 de noviembre de 2019. “MASTER EN DISEÑO Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA INTERNET” (Fundación Privada Elisava Escola Universitaria) vs. “ESDESIGN” “MÁSTER EN DISEÑO WEB Y DESARROLLO FRONTED MULTIDISPOSITIVOS” (Centro Superior de Altos Estudios Internacionales, S.L.)

Plagio de programa de Máster como constitución de infracción de la Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia Desleal (LCD).

Antecedentes de hecho

La demandante Fundación Privada Elisava Escola Universitaria (“**Elisava**”) es un centro privado adscrito a la Universitat Pompeu Fabra. Elisava ofrece desde 2009 un máster denominado Master en Diseño y Dirección para Proyectos en Internet. Este programa de Máster fue creado, ideado y desarrollado por profesores y directores del mismo, habiéndose modificado a lo largo de los años.

La demandada, Centro Superior de Altos Estudios Universitarios S.L. (“**CSAEU**”) es una sociedad de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona y bajo la marca ESDesign ofrece desde el año 2016 un Máster en Diseño Web y Desarrollo Fronted Multidispositivo.

La actora interpuso una demanda contra CSAEU en base al art. 12 LCD, argumentando que el plagio de las descripciones de los módulos de los Máster constituye una infracción de dicho precepto legal y solicitando una declaración de deslealtad por aprovechamiento de la reputación ajena.

Elisava se defiende de dicha acusación argumentando que la conducta “no incurre en los supuestos del art. 12 LCD, en la medida en que no se identifica, en los textos que se dicen plagiados, a la entidad demandante, ni de forma directa ni indirecta” (FD1).

El Juzgado de Primera Instancia desestima la demanda, por lo que Elisava interpone recurso de apelación.

Resumen



La AP comienza su razonamiento recordando que en el presente caso no se cuestiona que la demandada ha reproducido parte del programa de la demandante. Así las cosas, tras un minucioso análisis del art. 12 LCD, la AP concluye desestimando también el recurso de apelación al entender que “no puede existir aprovechamiento indebido de un tercero cuando no se hace referencia al mismo en ningún momento, ello sin perjuicio de que cupiesen otras acciones por el uso de expresiones idénticas en el programa del máster de la demandada, que se extraen del programa de la actora (...) no se aprecia fuerza distintiva en el programa del Master, que permita apreciar el origen de los términos y expresiones utilizadas en el programa de ESDesign, y que este fuera el programa de la demandada, o en definitiva, un aprovechamiento de las prestaciones de la demandada, pese al esfuerzo de la recurrente en insistir en que solo es objeto de aprovechamiento el “programa” como signo distintivo, y no el curso al que corresponde dicho documento. No se comparte que el programa sea el producto o prestación que ofrece la actora, a sus potenciales clientes. El programa de un curso académico es el contenido docente a impartir y las actividades académicas a realizar, pero el centro no comercializa un programa sino un servicio de enseñanza o formación. Tampoco se deduce de los hechos descritos una ventaja competitiva concreta. En tanto no existe utilización de unos signos determinados, que identifican a un determinado competidor, no puede deducirse que hay una ventaja obtenida de forma parasitaria, aprovechando el precio esfuerzo del demandante” (FD3.21-25).

Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque desestima justificadamente que un plagio de un programa de Máster pueda ser considerado una acción de aprovechamiento de reputación ajena a tenor del art. 12 LCD.

Legislación

Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia Desleal: artículo 12.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APB:2019:13790](#)

(31) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª: Tribunal de Marcas de la Unión Europea) 1476/2019 de 20 de diciembre de 2019. (Mr. Wonderful Communication S.L.) v. (DCasa Seletion S.L. y Cial Cial Lama S.L.)

Diseños de tendencia Kawaii, estilo de diseño, riesgo de asociación en casos de imitación

Antecedentes de hecho

La actora Mr. Wonderful Communication S.L. (“**Mr. Wonderful**”) es una empresa constituida en 2012 que diseña artículos de regalo, bolsas, tazas, artículos de papelería, etc. de tendencia Kawaii, consistente en componer diseños de objetos sobre la base de mensajes sencillos e infantiles como una taza con el mensaje “I love you to the moon and back”.

Cial Lama S.L. (“**Cial**”) opera en el mercado desde 1994 importando, distribuyendo y exportando productos de menaje y decoración para el hogar y regalo, siendo la codemandada DCasa Seletion S.L. (“**DCasa**”) uno de sus principales distribuidores.

Mr. Wonderful interpone demanda por infracción de 38 diseños industriales, así como la comisión de un ilícito desleal por imitación por asociación entre los consumidores y aprovechamiento de la reputación ajena del art. 11.2 LCD. Los codemandados se opusieron “y en primera instancia se desestimó la demanda en relación con el diseño industrial porque, según se argumenta, no se articula la acción de infracción de los diseños sobre la base de la comparación entre diseños y productos infractores sino la comparación entre elementos definitorios de un estilo de diseño de Mr. Wonderful a partir de registros, sin cita de los registros infringidos (...) procede estimar la acción de imitación al concluir en esencia que no solo la actora tienen implantación en el mercado atendiendo los datos de extensión geográfica, redes sociales, amplitud de empresa, nivel de negocio (...) sino que tiene un estilo de diseño propio conformado por determinados componentes textuales, gráficos y cromáticos que, tal y como los combina, dotan de singularidad al estilo de diseño de Mr. Wonderful permitiendo a los consumidores la identificación del origen empresarial, y en tanto Cial incorpora a los productos que comercializa los elementos definitorios del estilo de diseño de Mr. Wonderful, hay copia o imitación que conduce a la confusión o asociación a los consumidores finales” (FD1). El juzgado de primera instancia declara la existencia de actos de imitación desleal con arreglo al art. 11.2 LCD, condenando a las codemandadas a cesar en el uso de “elementos definitorios del estilo de diseño” de Mr. Wonderful, retirando del tráfico económico los productos que incorporen o imiten diseños “del estilo de Mr. Wonderful” y ordenando indemnizar a la actora por los daños y perjuicios sufridos.

Las codemandadas recurren la estimación parcial de primera instancia alegando diferentes motivos, entre los que se incluye rebatir la estimación de la acción de competencia desleal por imitación por asociación y por aprovechamiento de la reputación y el esfuerzo ajeno.

Resumen

La AP estima los recursos de apelación, revocando la sentencia de primera instancia y por ende absolviendo a las codemandadas de las pretensiones de la demanda.

La AP comienza su análisis de la infracción del art. 11 LCD recordando la reiterada jurisprudencia del TS en relación a este precepto, según la cual “la regulación de la imitación (...) parte del principio de que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre si no existe un derecho de exclusiva que los ampare (...) la deslealtad no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado dicha

imitación”. Partiendo de esta afirmación, la AP entiende que no hay imitación desleal porque no entiende que los diseños de Mr. Wonderful tengan singularidad competitiva.

En primer lugar, el juzgador estima que no se puede entender que hay una infracción de un diseño cuando la actora no cita el registro concreto de los dibujos comunitarios y nacionales registrados supuestamente infringidos, sino que se fundamenta simplemente en un estilo de diseño.

En segundo lugar, recuerda la AP, citando jurisprudencia del TS, que los elementos de dominio público no pueden ser monopolizados. La AP entiende probado que los dibujos y colores referenciados por la actora como definitorias de su estilo de diseño, así como las frases o la inspiración en logos de terceros que usa Mr. Wonderful, son de uso habitual en el mercado, respondiendo al estilo Kawaii que entiende la AP en base a las pruebas periciales presentadas, “está pluralmente extendido en el mercado en lo que se presenta claramente a modo de tendencia, tenga o no una denominación común, demostrando el estado de saturación del mercado de los productos de regalos y demás de aquellos contenidos gráficos, textuales y cromáticos que pretenden conformar el estilo competitivo propio de Mr. Wonderful” (FD4). Por ello, la AP concluye que la codemandada Cial no está imitando, sino siguiendo una tendencia en el mercado por lo que “o no hay imitación o, de haberla, difícilmente en el contexto descrito podríamos decir que es desleal” (FD4).

A mayor abundamiento, la AP recuerda que para que pueda ser desleal una imitación, el riesgo de asociación implica que la prestación sea apta para evocar una determinada empresa. Sin embargo, en este caso la AP entiende que no se puede deducir “que el público destinatario de los productos asocie los productos de la demandante con un determinado origen empresarial (...) no cuestionamos el hecho de la implantación en el mercado de Mr. Wonderful. Pero entendemos que la implantación en el mercado se sustenta en datos objetivos (...) que no revelan en sí mismos que ello implique respecto del público en general, que es el consumidor medio, un conocimiento del origen empresarial (...). Ello lo aporta la singularidad o el mérito competitivo, y éste no se refleja en aquellos datos” (FD5). Por último, la AP cierra este argumento citando al TS que en reiteradamente ha recordado que “el riesgo de asociación en el caso de imitación de prestaciones puede evitarse por el uso de marcas y otros signos distintivos en las prestaciones enfrentadas” (FD5).

Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque trata con minuciosidad cuándo concurre un ilícito desleal por imitación, valorando si dicha imitación afecta o no a los elementos singulares del producto. Además, también es interesante ya que revoca la sentencia de primera instancia fallando que los diseños de tendencia Kawaii (componer diseños de objetos sobre la base de mensajes sencillos e infantiles), tan habituales en España en los últimos años, son elementos comunes y no singulares.

Legislación

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículo: 11.2.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:APA:2019:3960](#)

XIII. Certificados complementarios de protección (CCPs)

(32) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) 600/2019 de 25 de septiembre de 2019. “CCP 200700043” (Novartis Pharma AG) vs. OEPM

La OEPM tiene potestad para inscribir una nulidad de un CCP a solicitud del titular sin que exista un fallo al respecto por parte de un Juzgado de lo Mercantil

Antecedentes de hecho

En agosto de 2017 la OEPM dictó una resolución desestimando el recurso de alzada resolviendo denegar la solicitud de realización de anotaciones oportunas en el Registro de Patentes para reflejar la situación de nulidad *ex tunc* del CCP 200700043. La OEPM entiende que la revocación equivaldrían por sus efectos a la nulidad y que, de acuerdo con el art. 15 del Reglamento (CE) Consejo nº 469/2009, “ha de interpretarse en el sentido que un certificado solo puede ser declarado nulo por los tribunales, pues según el art. 86 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial es competencia de los Juzgados de lo Mercantil las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a la propiedad industrial, entre las que se encuentran las acciones de nulidad. Por tanto, esta Oficina no es competente para declarar la nulidad del certificado (...) a este respecto debemos aclarar que la nulidad no es algo automático sino que debe declararse la misma, independientemente de lo obvio del motivo de la misma, como parece ser el caso, según mantiene el recurrente. Así, debe ser el órgano competente el que declare dicha nulidad para que posteriormente se pueda proceder a su publicación.”

Novartis Pharma AG (“**Novartis**”) muestra su disconformidad con la citada resolución al entender que de acuerdo con el art. 68 CPE y del art. 5 del Reglamento (CE) del Consejo nº 469/2009 (“**Reglamento CCP**”), la nulidad de pleno derecho es un acto administrativo con efectos *ex tunc* y por ello, dado que el acto nulo no produce efectos desde que se produjo, no hay necesidad de que se declare nulo en sede judicial. Con este entender, Novartis afirma que la denegación por parte de la OEPM de la inscripción en el Registro de Patentes y la posterior publicación en el BOPI de la situación de nulidad del CCP en liza son contrarios a los fines del propio Reglamento CCP.

Resumen

Novartis interpone un recurso contencioso administrativo cuyo objeto de discusión es el derecho de la actora a que la OEPM inscriba en el Registro de Patentes y publique en el BOPI la situación de nulidad del CCP 200700043, de conformidad con los arts. 15.1 c) y 17.1 del Reglamento CCP, y determinando si para ello se entiende que la nulidad es automática o si es necesario que sea declarada expresamente por alguna autoridad para poder proceder a la inscripción y la publicación solicitada.



El TSJ de Madrid estima el recurso contencioso-administrativo. Para ello analiza los artículos legales citados anteriormente y determina que, en relación a los arts. 10.2 y 10.3 del Reglamento CCP, en un caso como el de autos donde no hay terceros que se opongan a la validez del CCP sino que es el propio titular el que insta la publicación de dichos efectos, el art. 86 ter.2 LOPJ en el que se regula las competencias de los Juzgados Mercantiles no supone un obstáculo para que el propio titular del derecho de propiedad industrial solicite la anulación del mismo, habida cuenta de que “el CCP es un título de propiedad industrial, por lo que las acciones contra el mismo se deberían dilucidar ante dicha jurisdicción pero tal no es el caso de autos en el que dicha jurisdicción no ha conocido de la acción de nulidad sino que la misma proviene de la citada Cámara (de Recursos de la OEPM) y lo que debe hacer la Oficina es proceder a la cancelación del CCP lo que determina la publicación de dicha cancelación por la nulidad declarada” (FD3).

Comentario

Esta sentencia resulta interesante ya que falla que la OEPM tiene potestad para inscribir una nulidad de un CCP a solicitud del titular sin que exista un fallo al respecto por parte de un Juzgado de lo Mercantil. Es por lo tanto una útil aclaración del art. 15 del Reglamento (CE) del Consejo nº 469/2009, de CCP.

Legislación

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio de 1985 del Poder Judicial: artículo 86.

Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: artículo 139.

Reglamento (CE) del Consejo nº 469/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos: artículos 5, 7, 8, 15 y 17.

Convenio de Patente Europea: artículo 68.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:TSJM:2019:11346](#)

XIV. Otros

(33) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid de 2 de diciembre de 2019. "TOT1" y otros (Tot Power Control, S.L.) v. (Vodafone y Huawei)

Análisis de una supuesta infracción de una patente en la que la cuantía reclamada por la actora asciende a más de 520 millones de euros, infracción de secreto empresarial, incumplimiento contractual, legitimación pasiva de la empresa matriz en las actividades de su empresa filial, la doble prohibición, dies a quo para calcular el plazo de prescripción de acciones reales del art. 1962 CC.

Antecedentes de hecho

Tot Power Control, S.L. ("**Tot**") presenta una demanda contra las Vodafone Group, PLC ("**Vodafone**") y Huawei Technologies, Co ("**Huawei**") solicitando: 1) la declaración de incumplimiento de contratos y de infracción de sus derechos de propiedad industrial e intelectual y 2) una condena por daños y perjuicios de más de quinientos veinte millones de euros.

La actora es titular de varias patentes cuya vulneración se plantea en la demanda: 1) La patente EP 2071737 A1 que se presentó el 14 de diciembre de 2007, fue publicada el 17 de junio de 2009 y se concedió el 9 de marzo de 2016 y consiste en un test de medida; 2) La patente 2214121 (Tot1) que se concedió el 20 de diciembre de 2002 y que es una primera aproximación teórica a la solución OLPC de Tot; 3) La patente 2249192 (Tot2) que fue concedida el 17 de agosto de 2005 y que consiste en una patente que armoniza el objetivo de mantener la calidad de la llamada y optimizando el consumo mediante el uso de una componente lenta basada en BLER y otra de ajuste rápido basada en el criterio de probabilidad de corte; 4) La patente 2250009 (Tot3) que también fue concedida el 17 de agosto de 2005 y que ajusta el OLPC a valores adecuados a una limitación de potencia; 5) La patente 2255887 (Tot4) fue concedida el 16 de marzo de 2006 y protege el funcionamiento del OLPC al principio de comunicación.

La actora había firmado diferentes acuerdos con las codemandadas, siendo de relevancia para este litigio los firmados entre la actora y Huawei: 1) acuerdo de confidencialidad de 3 de octubre de 2008 para la evaluación de la solución OLPC de Tot; 2) contrato de confidencialidad de 8 de junio de 2012 para proteger la información intercambiada entre Tot y Huawei; 3) contrato de adquisición de licencias de la solución OLPC de Tot.

La actora ejercita en su demanda diferentes acciones, fijándose la litis en: 1) La infracción contractual por parte de Vodafone por la utilización no autorizada de la patente EP2071737 A1;

2) acción de responsabilidad contractual por parte de Huawei por la infracción de los tres contratos citados en el párrafo anterior; y 3) la infracción, por parte de Huawei, mediante su solicitud de patente PCT/CN2011/073761 de las patentes españolas Tot1, Tot2, Tot3 y Tot4.

Las codemandadas se oponen a la demanda por diferentes motivos. Vodafone alega entre otros 1) falta de legitimidad pasiva; 2) una excepción por falta de efectividad en España de las patentes Tot2 y Tot3 dada la prohibición de doble protección; 3) falta de novedad y de actividad inventiva de la patente Tot3; 4) inexistencia de infracción por falta de fundamentación de las patentes Tot1, Tot2 y Tot4. Por su parte, Huawei alega también el primer punto sobre la prohibición de la doble protección y añade a sus alegaciones: 1) inexistencia de infracción contractual por revelación de secretos industriales del acuerdo de evaluación técnica del 3 de octubre de 2008; y 2) inexistencia de la infracción de las patentes Tot3 al entender que la solución ofrecida por la patente Huawei_Olpc_Huawei es diferente a las protegidas por las patentes titularidad de Tot.

Resumen

En relación a las pretensiones de la actora frente a Vodafone:

El Juzgado de lo Mercantil desestima la pretensión contra Vodafone respecto al uso no autorizado de la patente EP2071737 A1, dado que la actora no ha especificado en su demanda ninguna actuación específica que implique una infracción de las patentes de Tot.

En cuanto a la esgrimida falta de legitimación pasiva de Vodafone, el juzgador de primera instancia recuerda que la jurisprudencia reiterada tanto a nivel comunitario como nacional y según la cual “la actividad imputable a las filiales participadas al 100% por la matriz, también les es imputable a la matriz, por lo que le es exigible a esta última la responsabilidad por las acciones y/u omisiones realizadas por las participadas en España” lo que hace desestimar la excepción de falta de legitimidad planteada por Vodafone.

En relación a las acciones por infracción contractual, la litis se centra en determinar el dies a quo para saber si las acciones están prescritas o no a tenor del art. 1962 CC, donde se establece el plazo de prescripción de seis años. A este respecto el juzgador entiende que “considerando la existencia de la fecha de publicación de una patente (...), esa debe ser la fecha que determine el nacimiento del plazo de ejercicio de la acción, dado el carácter público de dicha publicación (...). Sostener la fecha de ruptura de relaciones por la negativa de la demandada a utilizar la solución objeto de patente es dejar al albur de la diligencia de esa parte el ejercicio de la acción” (FD3). Por ello, se desestima la demanda de la actora contra Vodafone al entenderse prescrita.

En relación de las pretensiones de la actora frente a Huawei:

En materia contractual, el Juzgado de lo Mercantil entiende que la actora “no parece que la parte distinga entre infracción de patente e infracción contractual, cuando se trata de dos acciones distintas” (FD2) y por lo tanto desestima la pretensión de una acción de responsabilidad por infracción de los acuerdos de confidencialidad de 2008 y 2012, así como también la desestima en relación al contrato de 2012.

En cuanto a la excepción por falta de efectividad en España de las patentes Tot2 y Tot3, “como patentes españolas habrían dejado de producir efectos porque habrían adquirido validez, desde ese momento, las patentes ES023 y ES424 derivadas de las patentes



europneas, que tienen el mismo ámbito de protección que toda la familia de patentes Tot2 y Tot3 (...) Pretender, como pretende la actora, dejar abierto el objeto del proceso mediante referencia a `familias de patentes´ no es admisible por la indefensión en las que se deja a las demandadas (...)”por lo que “no estarán afectos por la prohibición de la doble protección todos aquellos actos de infracción de las patentes objeto del proceso, desde la fecha del inicio de la protección hasta la fecha en que dejaron de producir efectos, es decir, hasta el 15 de enero de 2016” (FD3).

En relación a si las patentes de Tot cumplen o no los requisitos de la LP de 1986, en vigor en el momento de los hechos, el juzgador de primera instancia realiza un análisis minucioso tanto de la legislación como de la jurisprudencia nacional y comunitaria en materia de novedad, actividad inventiva y la aplicación industrial para aplicarla al objeto en liza. Tras un estudio minucioso de las distintas reivindicaciones y de la información anterior relacionada con las patentes concluye desestimando la excepción de nulidad por falta de novedad de la patente Tot3, pero estimando la falta de actividad inventiva de la Tot3 y por lo tanto declarando la nulidad de dicha patente.

En cuanto a la infracción de la patente, esta pretensión también se desestima tras un minucioso análisis concluyendo que “por parte de la actora se habla de un análisis de novedad de la parte de Huawei, pero no se analiza en profundidad la infracción de la patente. No hay un análisis pormenorizado de dicha acción (...). Parece remitirse a la pericial, pero ésta se centra en la infracción de secretos, ya desterrada del proceso, y de la patente Tot3, declarada nula por falta de actividad inventiva” (FD5).

Comentario

Esta sentencia resulta interesante por ser un extenso y minucioso análisis de una supuesta infracción de una patente en la que la cuantía reclamada por la actora asciende a más de quinientos veinte millones de euros. La sentencia trata temas relevantes en el mundo del derecho mercantil y de las patentes al pronunciarse sobre cuestiones como la legitimación pasiva de la empresa matriz en las actividades de su empresa filial, la doble prohibición, *el dies a quo* para calcular el plazo de prescripción de acciones reales del art. 1962 CC cuando el bien mueble es la propiedad industrial, o los requisitos de patentabilidad bajo la derogada LP de 1986.

Legislación

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes: artículos 4, 6.2, 7, 9, 26, 60.

Código Civil: artículo 1962.

Enlace a la sentencia

[ECLI ES:JMM:2019:4335](#)

Boletín de Jurisprudencia de la Propiedad Industrial

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O. A.

DIRECCIÓN

Paseo de la Castellana, 75 - 28071 MADRID

INFORMACIÓN

Tel.: 910 780 780 Fax: 914 572 586

informacion@oepm.es

www.oepm.es

