

# BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 2018



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas



## ÍNDICE

I. <b>Presentación</b> .....	7
II. <b>Signos Distintivos</b> .....	8
(1) Sentencia de Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8 <sup>o</sup> ). Tribunal de Marca de la UE de 11 de enero de 2018. “HELLO KITTY” (Sanrio Company LTD) vs. “HOLA GATO” (Rio Luna, S.L. y otros). .....	8
Declaración de infracción de marca sin necesidad de nulidad previa. ....	8
(2) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 12 de enero de 2018. “GLOBO TERRÁQUEO” (Inoxcrom Internacional, S.L.) vs. (Inoxgrup, SCCL). .10	
Acción de cesación, acción reivindicatoria.....	10
(3) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 15 de enero de 2018. (Euroestrellas Fred, S.L.) vs. (Los Norteños, S.A., Industrias Carnicas Norteños, S.A., y Central De Carnes Madrid Norte, S.A.).....	13
Competencia de territorial de jueces y tribunales en materia de propiedad intelectual e industrial.....	13
(4) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 31 de enero de 2018. “WALA” (Unipreus, S.L.) vs. “WALLAPOP” (Wallapop, S.L.). .....	15
Riesgo de confusión.....	15
(5) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8 <sup>o</sup> ). Tribunal de Marca de la UE de 6 de febrero de 2018. “KERRYGOLD” (Ornua Co-Operative Limited) vs. “KERRYMAID” (Tindale & Stanton Ltd. España, S.L.). .....	19
Riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena. ....	19
(6) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca de 14 de febrero de 2018. “MUSEO FRÉDERIC CHOPIN” y otros (Quetglas-Tous S.L.) vs. “COLECCIÓN F. CHOPIN-G. SAND, MUSEO F. CHOPIN Y G. SAND” (Ferrá-Capllonch S.L.). .....	22
Acción reivindicatoria, nulidad absoluta de registro por mala fe, nulidad relativa, inexistencia de marca anterior, riesgo de confusión, acción de reconvención. ...	22
(7) Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2018. “SHOWERGREEN” (particular) vs. (particular).....	27
Acción reivindicatoria, registro de mala fe, marca de agente.....	27
(8) Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018. “CERVEZA ESTRELLA DE MADRID” (particular) vs. “ESTRELLA DAMM” (Sociedad Anónima DAMM e Hijos de Rivera, S.A.).....	29
Riesgo de confusión.....	29

(9) Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 1 de marzo de 2018. “PUEBLO INGLÉS” (More Than English, S.L.U. e Iniciativas En Idiomas, S.L.) vs. (Meridiano Idiomas, S.L.U.) .....	31
Google Adwords, metatagging. ....	31
(10) Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2018. “BARCELONA” (Ayuntamiento de Barcelona) vs. (Peritos Judiciales de Barcelona, S.L.). ....	34
Marca colectiva denominativa “Barcelona”. ....	34
(11) Sentencia de Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8º). Tribunal de Marca de la UE de 12 de marzo de 2018. “CARREFOUR” (Carrefour, S.A.) vs. “CARREFOOD” (particular). ....	37
Cálculo de indemnización en caso de infracción de marca. ....	37
(12) Auto del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 2018. “MOLDING MASK” (particular) vs. (particular). ....	39
Cuestión de inconstitucionalidad art. 118.2 Ley 24/15 de Patentes; competencia objetiva de juzgados y tribunales en materia de propiedad industrial. ....	39
(13) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de marzo de 2018. “MAESTRO CHOCOLATERO DESDE 1845” (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG). ....	41
Marca eslogan, carácter distintivo de la marca, distintividad adquirida por el uso. ....	41
(14) Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 3 de mayo de 2018. “VAHO” (Vaho Works S.L.) vs. “VAHO” (Green Bag Products S.L, Recyshop S.L. y Privacidad Whois S.L.) .....	42
Registro de mala fe, infracción de marca, infracción de propiedad intelectual, competencia desleal. ....	42
(15) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de 2018. ZARA (Buongiorno Myalert, S.A.) vs. ZARA (Industria De Diseño Textil, S.A.).	47
Uso del signo “ZARA”, menoscabo de las funciones de la marca, complementariedad relativa. ....	47
(16) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de mayo de 2018. “FRIGOLA” (particular). ....	49
Análisis de prohibiciones absolutas. ....	49
(17) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de junio de 2018. (L’Oreal Société Anonyme) vs. “AFTERSUN” (Laboratorios Genesse, S.L.). ....	50
Caducidad por vulgarización de la marca, reconvención .....	50
(18) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de junio de 2018. “FACEBOOK” (Facebook Inc.) vs. “CARBIBOOK” (particular). ....	55
Imposibilidad de extender la notoriedad de “FACEBOOK” al término “book”, prueba aportada insuficiente, notoriedad y renombre. ....	55

(19) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de julio de 2018. "SAMSUNG" (Ministerio Fiscal) vs. (particular) .....	56
Pequeño envío, baterías falsas, LO 1/2015 reforma del Código Penal en materia de delitos contra la propiedad industrial, depósito de mercancías en aduanas.	56
(20) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 20 de julio de 2018. "COOLPAD" (Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co. Ltd) vs. "COOLPAD" (particular).....	58
Demanda reconvenional, uso de la marca distinto a como fue registrada, cálculo de la fecha en la que comienza la obligación del uso efectivo.....	58
(21) Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 31 de julio de 2018. "LOUIS VUITTON" (Louis Vuitton Malletier) vs. "LOUIS VUITTON" (particular).	59
Pequeño envío, modificaciones Código Penal LO 1/2015.....	59
(22) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia de 3 de agosto de 2018. "ESTADIO DE LA CERÁMICA"; "CERAMIC STADIUM" (particular) vs. "ESTADIO DE LA CERÁMICA" (Villareal Club de Fútbol, S.A.D.).....	61
Interpretación de la mala fe registral, existencia de otros registros del solicitante para valorar la mala fe en el registro. ....	61
(23) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria de 3 de septiembre de 2018. "BOTELLA MOLDE DE HIERRO" (Asociación de Sidra Asturiana) vs. (Sidra Somarroza). ....	63
Concepto marca tridimensional, aplicación de prohibiciones absolutas. ....	63
(24) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de octubre de 2018. "NIKE"; "ADIDAS" (Ministerio Fiscal) vs. (particular).....	65
Delito contra la propiedad industrial por venta ambulante modificado por la LO 1/2015 de reforma del Código Penal, no comparecencia del titular de la marca al juicio oral, valoración de la indemnización de la responsabilidad civil. ....	65
<b>III. Denominaciones de Origen</b> .....	68
(25) Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 28 de marzo de 2018. "CHULETON DE ÁVILA C.R" (Gabinete de Estudios Ambientales Agronómicos Ingenieros S.L., y Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería) vs. Indicación Geográfica Protegida "CARNE DE ÁVILA" (Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Carne de Ávila).....	68
Utilización de DOP e IGP como identificadores de materias primas o producto en el ámbito de la restauración.....	68
<b>IV. Patentes</b> .....	72
(26)-Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 9 de enero del 2008. "CÁPSULAS NESCAFÉ DOLCE GUSTO" (Société des Produits Nestlé, S.A.) vs. (Fast Eurocafé, S.A.).....	72
Infracción de patente.....	72

(27)-Auto de Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 25 de enero de 2018 (Huawei) vs. (Fractus).....	76
Escrito preventivo, Mobile World Congress. ....	76
<b>V. Propiedad Intelectual</b> .....	<b>78</b>
(28)-Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 12 de enero de 2017. (Columbia Pictures Industries Inc, y otros) vs. (Telefónica España, S.A.U. y otros). ....	78
Suspensión de acceso a internet, enlaces, comunicación pública. ....	78
(29)-Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de enero de 2018. "HOMEOSPAGYRIA".....	81
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, protección de las disciplinas tradicionales o paracientíficas. ....	81
(30)-Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 28 de diciembre de 2018. "ROJADIRECTA" (Puerto 80 Projects, S.L.U.) vs. (DTS Distribuidora de Televisión Digital). ....	82
Facilitación de enlaces de internet, cierre de páginas web, peer to peer. ....	82
(31)-Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 28 de diciembre de 2018. "ROJADIRECTA" (Puerto 80 Projects, S.L.U.) vs. (Mediaproduccion S.L.U.).....	84
Facilitación de enlaces en internet, responsabilidad de la página web, bloqueo de páginas web, peer to peer. ....	84
<b>VI. Competencia Desleal</b> .....	<b>88</b>
(32)-Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2018. "SCHINDLER" (Schindler, S.A.) vs. Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.....	88
Publicidad garantizando piezas de recambio originales, publicidad comparativa, competencia desleal.....	88
(33)-Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid de 20 de diciembre de 2018. "STAN SMITH" (Adidas España, S.A.U.) vs. (Scalpers Fashion S.L. y otros). ....	89
Competencia desleal por imitación de zapatillas alterando los logotipos.....	89

## I. Presentación

El presente boletín tiene como objetivo ofrecer una selección de las sentencias dictadas en el año 2018 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, octubre de 2020

## II. Signos Distintivos

*(1) Sentencia de Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª). Tribunal de Marca de la UE de 11 de enero de 2018. “HELLO KITTY” (Sanrio Company LTD) vs. “HOLA GATO” (Rio Luna, S.L. y otros).*

*Declaración de infracción de marca sin necesidad de nulidad previa.*

### **Antecedentes de hecho**

Sanrio Company LTD (“Sanrio”) es una compañía japonesa titular de numerosas marcas tanto denominativas como gráficas españolas, de la UE e internacionales, con la denominación “HELLO KITTY” y la figura de un gato de contorno redondeado, con unas determinadas proporciones y un adorno en una de las orejas, que gozan de notoriedad.

Doña Mayte, vinculada con alguna de las entidades codemandadas Río Luna, S.L., (“Río Luna”) Río Star Bisuterías, S.L. (“Río Star”), Isabel Bisutería S.L. (“Isabel”) y Río Sol Bisutería, S.L. (“Río Sol”), es titular de la marca española mixta “HOLA GATO” que incluye también la figura de un gato de contorno redondeado, con unas determinadas proporciones y un adorno en una de las orejas.

El 26 de octubre de 2015 Sanrio presentó demanda contra Río Luna, Río Star, Isabel y Río Sol, en la que ejercitó una acción de infracción de sus marcas “HELLO KITTY”, una acción de cesación y remoción de efectos y de indemnización por daños y perjuicios.

En su defensa Río Luna, Río Star, Isabel y Río Sol alegaron ser titulares de la marca nacional “HOLA GATO”. Se planteaba por tanto la cuestión de si el titular de una marca puede ejercitar una acción de infracción frente al titular de otra marca registrada en un momento posterior o, para poder ejercitar dicha acción de infracción es preciso que se declare la nulidad del segundo registro con carácter previo o simultáneo.

El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante dictó sentencia el 6 de abril de 2017 en la que declaró que Río Luna, Río Star, Isabel y Río Sol habían infringido los derechos de Sanrio sobre las marcas “HELLO KITTY”, estimó la acción de cesación y remoción de efectos y condenó a Río Luna, Río Star, Isabel y Río Sol a una indemnización de daños y perjuicios.

Río Luna, Isabel y Río Sol presentaron recurso de apelación ante la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marcas de la UE).

### **Resumen**

La Audiencia comienza advirtiendo que, como punto de partida, la infracción declarada en la instancia no se produce únicamente por la utilización de dicha marca registrada, sino también por la de otros signos que incorporan los elementos HOLA GATITO y/o la gatita de aquella, igual o con alguna variante.

Por otro lado, precisa que en base a STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11, cuyo razonamiento se ha hecho extensible a marcas nacionales en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2014, la infracción de la marca puede producirse por la actuación del titular de una marca registrada con posterioridad, confundible con la primera, sin necesidad siquiera de que, previa o simultáneamente, se haya ejercitado acción de nulidad contra dicha marca si se dan las razones para ello, es decir si se da alguno de los casos del art. 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

En cuanto al riesgo de confusión, el tribunal aplica la jurisprudencia del TJUE (SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer) y estima que existe riesgo de confusión, pues el público pertinente puede creer erróneamente que los productos designados con la marca de la demandada tiene el mismo origen empresarial. Asimismo, el Tribunal estima que concurre notoriedad y que la concurrencia del carácter notorio de las marcas de Sanrio acentúa aún más, si cabe, el riesgo de confusión.

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, confirma la indemnización acordada en primera instancia: (i) 894,90 euros en concepto de daño emergente así como al abono de los beneficios ilícitamente obtenidos en concepto de lucro cesante que se liquiden en ejecución de sentencia con el mínimo del 1% de la cifra de negocio, que deberán ser satisfechos de manera solidaria por Río Luna, Río Star, Isabel y Río Sol; y (ii) 4.034,75 euros en concepto de gastos de almacenamiento más las cantidades que se devenguen con posterioridad a las facturas presentadas y hasta la destrucción de las mercaderías intervenidas que deberán ser satisfechos por Río Sol.

En base a lo anterior, la Audiencia Provincial desestima el recurso y confirma la sentencia dictada en primera instancia.

### **Comentario**

Esta sentencia resulta relevante pues supone la confirmación del cambio de criterio que venían aplicando tradicionalmente los tribunales españoles por medio del cual era necesario declarar primero la nulidad de un registro de marca para poder declarar posteriormente que dicho registro posterior constituye una infracción de un registro posterior.

Este nuevo criterio aparece asimismo reflejado en la nueva redacción del artículo 37.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, que entró en vigor el 14 de enero de 2019 y que, entre las limitaciones del derecho de marca dispone que “el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior”.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 34 y 42.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 218, 219, 394, 398 y 477.

Reglamento (CE) n o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria: artículo 9(1)(b).

## Link a la sentencia

### **ECLI: ES:APA:2018:250**

*(2) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 12 de enero de 2018. "GLOBO TERRÁQUEO" (Inoxcrom Internacional, S.L.) vs. (Inoxgrup, SCCL).*

*Acción de cesación, acción reivindicatoria.*

### **Antecedentes de hecho**

La sociedad INOXCROM S.A. (dedicada a la venta, fabricación de bolígrafos, plumas estilográficas y otros objetos de escritorio) era una empresa familiar dirigida por el Sr. Baltasar y su esposa, la Sra. Inmaculada (padres del Sr. Genaro).

Dicha sociedad INOXCROM S.A. era titular de diversas marcas y del citado nombre comercial. La primera marca española fue registrada en el año 1946.

En el año 1964, el Sr. Baltasar constituye la sociedad INOXCROM, S.A. para la explotación de la referida marca y del objeto social y en 1965 registró la denominación social "INOXCROM, S.A." como nombre comercial.

Durante todos los años del desarrollo social, se inscribieron tanto a nombre de la sociedad como de la Sra. Inmaculada diversas marcas. Entre ellas, en 1993, la Sra. Ariadna registró a su nombre la marca nacional, "GLOBO TERRÁQUEO" para la clase 16. Si bien, la titular dejó caducar dicha marca en el año 2003, siendo utilizada a partir de ese momento y de manera efectiva durante al menos 9 años, por la mercantil INOXCROM S.A.

El Juzgado mercantil número 7 de Barcelona tramitó el concurso voluntario de la sociedad INOXCROM S.A. que culminó en la liquidación de la citada sociedad.

Durante el proceso concursal, se planteó como primera fórmula para la realización de los activos, la venta de la unidad productiva quedando dentro del perímetro de la unidad productiva, la cesión de la totalidad de los derechos de marca y demás de propiedad industrial pertenecientes a dicha entidad.

En el proceso participaron varios postores, entre ellos la entidad BLOND EUROPE, S.L. (posteriormente denominada INOXCROM INTERNACIONAL, S.L.U.) y la cooperativa INOXGRUP SCCL, constituida por ex trabajadores para participar en el proceso de compra de la unidad productiva.

En pleno proceso de venta de unidad productiva, la Sra. Gloria donó a su hijo Genaro la marca "GLOBO TERRÁQUEO", mediante escritura pública de 23 de julio de 2012.

Mediante auto de 13 de septiembre de 2012, se adjudicó la unidad productiva de INOXCROM S.A. a favor de la entidad BLOND EUROPE, S.L., por ser la más beneficiosa para el concurso.

Mediante escritura pública de 21 de septiembre de 2012, los administradores concursales de INOXCROM S.A. transmitieron a BLOND EUROPE, S.L. los activos propiedad de la concursada como el nombre comercial INOXCROM SA, la marca comunitaria "INOXCROM" y las marcas "INOXCROM HI GEL GRIP" e "INOXCROM SAGA". Es decir, todas aquellas que contenían la denominación "INOXCROM".

El Sr. Genaro había sido accionista de la sociedad INOXCROM, S.A. y además había desarrollado el cargo de apoderado desde el año 1995 al 2008.

Un mes más tarde del auto de adjudicación de la unidad productiva, el Sr. Genaro registró a su nombre la marca "GLOBO TERRÁQUEO" y le concedió a INOXGRUP SCCL una licencia de uso, debidamente inscrita en el registro mercantil.

A partir de ese momento, entre el Sr. Genaro e INOXGRUP SCCL por un lado y la mercantil INOXCROM INTERNACIONAL S.L., se sucedieron un sinfín de procedimientos judiciales.

En particular, el juzgado mercantil nº 2 de Barcelona, conoció de la demanda interpuesta por Genaro e INOXGRUP SCCL contra INOXCROM INTERNACIONAL S.L. por presunta infracción marcaria y ésta, a su vez, planteó contra el Sr. Genaro demanda reconvencional ejercitando una acción reivindicatoria de la marca "GLOBO TERRÁQUEO" por mala fe en el registro.

Dicha acción reivindicatoria fue estimada en primera instancia mediante sentencia de 16 de febrero de 2015 y confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 14 de julio de 2016, "extinguiéndose automáticamente todos los contratos y licencias que hubiera podido otorgar el Sr. Genaro (sobre la referida marca)".

Dicha sentencia fue notificada a la parte demandada el 13 de septiembre de 2016, declarándose su firmeza mediante diligencia de ordenación de 27 de septiembre de 2016.

El día 11 de noviembre de 2016, INOXCROM INTERNACIONAL presentó nueva demanda contra INOXGRUP SCCL por infracción de sus derechos marcarios sobre la marca "GLOBO TERRÁQUEO", solicitando de forma acumulada su condena al pago de daños y perjuicios.

## **Resumen**

El Tribunal comienza por analizar la existencia de cosa juzgada entre el presente procedimiento y el tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona y concluye que no cabe apreciar cosa juzgada entre ambos procedimientos porque no hay identidad de partes, ni de objeto ni causa de pedir, pues nada tiene que ver una acción reivindicatoria de derechos marcarios con una acción de infracción de marca y petición de indemnización de daños y perjuicios.

Acto seguido, analiza la excepción de falta de legitimación pasiva ad causam, la desestima y reconoce la plena legitimación activa a INOXCROM INTERNACIONAL,

pues entiende que si bien es cierto que en el momento de interponer la demanda no se había inscrito todavía el cambio de la titularidad registral de la marca "GLOBO TERRÁQUEO" a favor de INOXCROM INTERNACIONAL, teniendo en cuenta que en esa fecha la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de julio de 2016 ya era firme, hay que reconocerle a INOXCROM INTERNACIONAL plena legitimidad activa para interponer las acciones civiles y penales que tuviera por conveniente para la defensa y protección de su marca.

En cuanto a la acción de infracción marcaria del artículo 40 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas ("LM"), el tribunal entiende que en el caso de la acción de nulidad de la marca por registro de mala fe (art. 51.1.b) de la LM, no hay duda alguna de que esa sentencia produce efectos retroactivos porque así lo dispone expresamente el art. 54.1 LM. Sin embargo, en la medida en que en la acción reivindicatoria del art. 2.2 LM no se contempla un efecto similar, el tribunal considera que la sentencia no produce tales efectos ex tunc sino solo ex nunc, no pudiendo aplicarse el art. 54 LM ni siquiera por analogía al art. 2.2 y 3 LM, al estar ante acciones diferentes y con efectos distintos.

A continuación, añade que la razón por la que la ley marcaria no reconoce a la acción reivindicatoria tales efectos retroactivos es que esa sentencia declarativa es el título de dominio a partir del cual, una persona que no consta como titular de la marca en el registro, adquiere la misma de forma derivativa, subrogándose a partir de ese momento en los derechos y obligaciones del anterior titular registral. Por esta razón, el verdadero titular de la marca sólo puede ejercitar de forma acumulada a la acción reivindicatoria, una acción de cesación frente al anterior titular registral o licenciatarios prohibiéndoles continuar en el futuro usando su marca, pero no una acción de infracción marcaria por actos anteriores al carecer de justo título para ello. Por ello, no es sino a partir del momento en que esa sentencia deviene firme que el verdadero titular de la marca podrá accionar el art. 40 y ss. LM para impedir aquellos actos que se produjeran a partir de ese momento, tendentes a perturbarle en su legítimo derecho de exclusiva.

De este modo, concluye que en la medida en que la sentencia de la AP de Barcelona devino firme el día 27/9/2016, INOXCROM INTERNACIONAL solo puede ejercitar la acción de infracción de sus derechos marcarios sobre la marca "GLOBO TERRÁQUEO" por actos realizados por INOXGRUP SCCL a partir de esa fecha, no por los actos anteriores, al estar legitimada la misma por el contrato de licencia otorgado por el anterior titular, no habiendo ejercitado la actora ninguna acción de nulidad del referido contrato de licencia por registro de mala fe.

Por tanto, el tribunal concluye si no hay infracción, no hay daño y la acción debe ser desestimada.

Por último, el tribunal plantea si sería admisible acumular a una acción reivindicatoria de derechos marcarios, una acción de daños y perjuicios contra el anterior titular registral de la marca que actuó de mala fe e incluso, contra los licenciatarios y terceros de acreditarse que actuaron también de mala fe y en connivencia con el transmitente, aplicando por analogía el art. 54.2 LM que sí lo permite en la acción de nulidad del registro de una marca por mala fe del titular.

No obstante, el tribunal señala que estaríamos ante una acción de daños y perjuicios, de naturaleza indemnizatoria, autónoma e independiente de la acción de daños y perjuicios del art. 43 LM derivada de la infracción de los derechos marcarios, más próxima a la acción resarcitoria del art. 1902 del Código Civil ("CC") o a la del art. 1478 CC. Si bien, en la medida en que no ha sido ésta la acción ejercitada en la demanda sino la del art. 43 LM, no procede entrar en su análisis por un principio de congruencia y de justicia rogada.

### **Comentario**

La sentencia resulta relevante ya que aclara cualquier duda que pudiese existir en cuanto a la posible retroactividad de la acción reivindicatoria y afirma claramente que mientras la acción de nulidad despliega efectos ex nunc, los efectos de la acción de infracción son ex nunc, pues el fundamento jurídico de ambas acciones es distinto.

Por otro lado, aclara que es posible acumular a una acción reivindicatoria de derechos marcarios, una acción de daños y perjuicios contra el anterior titular registral de la marca que actuó de mala fe e incluso, contra los licenciatarios y terceros de acreditarse que actuaron también de mala fe. Ahora bien, tales acciones no se encontrarían comprendidas en la acción de daños y perjuicios del artículo 43 de la LM, sino que deberían ser ejercitadas de forma separada, con fundamento en los artículos 1902 o 1478 CC.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 2.1, 2.2, 3, 40, 43, 51.1 b), 54.1 y 54.2

Código Civil: artículos 1478 y 1902.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículo 394.1.

### **Link a la sentencia**

#### **ECLI ES:JMB:2018:21**

*(3) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 15 de enero de 2018. (Euroestrellas Fred, S.L.) vs. (Los Norteños, S.A., Industrias Carnicas Norteños, S.A., y Central De Carnes Madrid Norte, S.A.).*

*Competencia de territorial de jueces y tribunales en materia de propiedad intelectual e industrial.*

### **Antecedentes de hecho**

El día 10 de mayo de 2017, la mercantil EUROESTRELLAS FRED, S.L. presentó demanda contra las empresas LOS NORTEÑOS, S.A., INDUSTRIAS CARNICAS NORTEÑOS, S.A., y CENTRAL DE CARNES MADRID NORTE, S.A., pertenecientes al "GRUPO NORTEÑOS", por infracción de sus derechos marcarios y de propiedad

intelectual, con la consiguiente petición de condena a indemnizarle por los daños y perjuicios sufridos.

Dentro del plazo legal de diez días, LOS NORTEÑOS, S.A., INDUSTRIAS CARNICAS NORTEÑOS, S.A., y CENTRAL DE CARNES MADRID NORTE, S.A., plantearon declinatoria por falta de competencia territorial de los Juzgados Mercantiles de Barcelona al considerar territorialmente competentes a los Juzgados Mercantiles de Madrid, por ser el lugar donde la demandada tiene su domicilio social y donde se habrían presuntamente cometido la mayoría de las infracciones denunciadas, de conformidad con lo previsto en el art. 53 LEC, quedando suspendido el plazo para contestar la demanda.

EUROESTRELLAS FRED, S.L. se opone a su estimación y reitera la competencia territorial de los juzgados mercantiles de esta localidad.

### **Resumen**

El tribunal entiende que a la vista del artículo 53 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (“LEC”) y del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana (“Acuerdo del CGPJ”), los juzgados mercantiles de Barcelona gozan de competencia objetiva para conocer tanto de la acción de infracción de los derechos marcarios como de la acción de infracción de los derechos de propiedad intelectual, y muy particularmente los juzgados especializados en esta materia.

En cuanto a la competencia territorial, el Juzgado considera que tal como están planteados los términos de la demanda, no podemos decir que una acción sea la principal y la otra la secundaria, sino que son acciones perfectamente compatibles y complementarias entre sí y acumulables, al amparo de lo dispuesto en el art. 71.4 LEC. Por tanto, regiría el segundo supuesto del art. 53.1 LEC, es decir será territorialmente competente el tribunal que deba conocer del mayor número de acciones.

Si atendemos a la acción de infracción marcaria, el art. 52.1.11<sup>a</sup> de la LEC dispone que en materia de patentes y marcas, será competente el tribunal que señale la legislación específica en dicha materia. Para ello hemos de acudir a lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (“LP”), aplicable también a marcas desde el 1 de abril de 2017. En base a dichos preceptos, el actor tiene la facultad de elegir entre los juzgados mercantiles de la localidad donde el demandado tenga su domicilio o bien, los del lugar donde se ha producido la infracción o sus efectos.

En este caso, la parte actora ha optado por los juzgados mercantiles de Barcelona por ser el lugar donde la demandada habría presuntamente cometido actos infractores de sus derechos marcarios, por haber repartido unos catálogos durante la Feria Alimentaria celebrada en esta localidad, en el mes de abril de 2016, en los que se estaría reproduciendo a modo de eslogan, la marca titularidad de la actora sin su consentimiento.

Por tanto, el Juzgado considera que los juzgados mercantiles de Barcelona sí gozan de competencia territorial para conocer de esta acción de infracción marcaria.

Por otro lado, si atendemos a la acción de infracción de los derechos de propiedad intelectual, vemos cómo el art. 52.1.11 LEC atribuye igualmente al actor la facultad de elegir, como fuero territorial, el lugar donde la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares lícitos.

Por último, como argumento adicional a los anteriores y favorable a reconocer la competencia territorial de Barcelona, el Tribunal señala que al estar la demandada promocionando sus catálogos a través de internet, los efectos de la infracción se extienden a cualquier punto del territorio nacional, pues cualquier persona puede acceder a su contenido desde cualquier lugar de ahí que sea también aplicable la norma de que serán también territorialmente competentes los juzgados del lugar donde la infracción esté produciendo sus efectos.

Por todo ello, el Tribunal desestima la declinatoria y ratifica la competencia objetiva y territorial de este juzgado mercantil nº 9 de Barcelona.

## **Comentario**

La sentencia resulta relevante ya que aclara las dudas suscitadas a la competencia territorial de los juzgados y tribunales tras la entrada en vigor del artículo 118 de la Ley 24/2015 el 1 de abril de 2017.

## **Legislación**

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: artículo 118.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 52, 53, 64, 66.2, y 71.4.

Ley Orgánica del Poder Judicial: artículo 98.

## **Link a la sentencia**

### **[ECLI: ES:JMB:2018:30A](#)**

***(4) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 31 de enero de 2018. “WALA” (Unipreus, S.L.) vs. “WALLAPOP” (Wallapop, S.L.).***

***Riesgo de confusión.***

## **Antecedentes de hecho**

Unipreus, S.L. (“Unipreus”) es una sociedad mercantil fundada en el año 1980 que tiene como objeto social el comercio minorista de prendas de vestir, calzado y deporte. Dispone de siete tiendas físicas en Cataluña y de dos webs de venta de sus productos (www.wala.cat y www.walashop.com), cuyos nombres de dominio fueron registrados en

2009 y operan con normalidad desde el año 2012. Todas las tiendas se identifican con la marca Wala.

Unipreus tiene tres marcas mixtas nacionales con la denominación WALA, solicitadas en el año 2009 para la clase 35 y concedidas exclusivamente para la venta al por menor de material deportivo.

Wallapop, S.L. (“Wallapop”) es una sociedad mercantil constituida en mayo de 2013, que tiene por objeto social el desarrollo y explotación de una plataforma que funciona con soportes digitales. Su actividad principal es el intercambio de artículos nuevos o de segunda mano de usuario a usuario, sin que Wallapop ofrezca o distribuya productos propios. Funciona como una aplicación informática que puede descargarse en los soportes digitales de referencia y no posee tiendas fijas. Sin embargo, es posible que como usuarios de Wallapop se introduzcan comerciantes profesionales.

La aplicación informática se financia con anuncios publicitarios y con pagos de los usuarios para poder posicionar mejor sus productos.

Wallapop registró en septiembre de 2013 el nombre de dominio [www.wallapop.com](http://www.wallapop.com).

En el año 2013 Wallapop solicitó el registro de la marca comunitaria WALLAPOP y en el 2014 la marca comunitaria mixta WALLAPOP. Dichas marcas fueron concedidas para las clases 35, 38 y 48 de la clasificación de Niza y ambas han sido impugnadas, para la clase 35, ante la EUIPO.

En la publicidad de la aplicación y sus servicios, Wallapop utiliza los términos Wallapop, ¡Walla!, Walla Summer, Walla Single, Wallasutra, Walla Love, Walla Santa u otros equivalentes que utilizan la palabra Walla como prefijo.

Unipreus interpuso demanda de juicio ordinario contra Wallapop, en la que ejercitaba una acción declarativa de infracción de sus derechos sobre marcas nacionales, una acción declarativa de competencia desleal, una acción de cesación y una acción de indemnización de daños y perjuicios.

Wallapop se opuso a la demanda al considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas titularidad de Unipreus vinculadas al término Wala y las marcas usadas por Wallapop para su actividad.

Tras los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona dictó sentencia el 27 de julio de 2016 en la que desestimó las acciones ejercitadas sin condena en costas.

Unipreus interpuso recurso de apelación ante la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Wallapop se opuso a la apelación y solicitó la confirmación de la sentencia recurrida excepto en el pronunciamiento en costas.

## **Resumen**

El recurso de apelación presentado por Unipreus se fundamenta en una incorrecta valoración de la prueba practicada.

En primer lugar, la Audiencia Provincial hace referencia a que en el recurso se introduce como hecho no controvertido, que la confrontación entre marcas no sólo debe hacerse respecto de la denominación Wala, sino también de la denominación Walashop, que se considera en el recurso una variación de la marca Wala, amparada en el artículo 39.2.a) de la LM. El tribunal estima que supondría una alteración del objeto del pleito discutir en la segunda instancia si Walashop es o no una variación no significativa de la marca Wala, cuestión que debería haber sido planteada en la demanda, debatida y probada en la instancia y que no puede darse como hecho no discutido en segunda instancia.

El primero de los motivos de apelación hace referencia a si existe coincidencia o similitud en los servicios prestados por tiendas Wala y Wallapop. Tomando como referencia las conclusiones del abogado general en el asunto Uber (C-434/15), la Audiencia Provincial estima que el elemento diferencial entre el servicio que presta Wallapop por medio de su aplicación y el que presta Unipreus por medio de su web es el valor económico autónomo que aporta Wallapop, valor que no aparece en la decisión de Unipreus de ampliar sus canales de venta utilizando una página web.

Por ello, la Audiencia estima que los servicios ofrecidos por una y otra parte son completamente distintos, pues Wallapop no puede considerarse una tienda, ni tan siquiera una tienda virtual, incluso si alojara en su aplicación otras tiendas virtuales, el servicio que presta es distinto al de un vendedor, aporta un valor añadido perfectamente identificable.

Cuestión distinta es que pueda haber incidencia o coincidencia puntual en el uso de Wallapop, o de cualquier otra información en la red, por parte del consumidor como paso previo a la decisión de adquirir una mercancía determinada. Sin embargo, la Audiencia considera que no está probado que el hecho de que un consumidor pueda consultar previamente la disponibilidad de la mercancía en Wallapop sea un paso imprescindible, ni tan siquiera conveniente, para tomar una decisión de venta de productos o material deportivo.

La marca Wala se utiliza por Unipreus para identificar sus comercios físicos o virtuales y los canales que cubre la marca se circunscriben al ofrecimiento y venta de productos, mientras que la marca Wallapop se utiliza para identificar una aplicación que pone en contacto a compradores y vendedores, incluso en los supuestos en los que los vendedores que utilizan la aplicación Wallapop sean profesionales que ofrezcan bienes o productos nuevos. La Audiencia destaca que Wallapop no es vendedor de esas mercancías, sino sólo un canal de contacto entre oferentes y demandantes, canal que incorpora un valor económico añadido, independiente de la mercancía que se vende.

Por ello, la audiencia desestima el motivo, ya que considera que el uso de la marca Wallapop, por la demandada se circunscribe a esa actividad de intermediación y, por tanto, los bienes o servicios para los que se utilizan las marcas en conflicto son distintos, claramente diferenciables y la coincidencia semántica parcial no genera, por sí sola, riesgo de confusión de la aplicación Wallapop con las tiendas Wala.

Por otro lado, Unipreus considera infringida la jurisprudencia del TJUE en su sentencia Canon. Sin embargo, desestima también el argumento ya que no se puede afirmar que Wallapop sea competidor directo de las tiendas deportivas Wala, ni siquiera que los

servicios de Wallapop puedan considerarse complementarios de los que desarrollan las tiendas físicas de la actora, tampoco de su tienda on line, pues Wallapop a diferencia de otras plataformas de venta online como Amazon o Alibaba no es una tienda y no ofrece productos propios, sino que únicamente facilita el contacto entre vendedores y compradores.

Dentro del primer motivo de apelación, Unipreus introduce también referencias a la incidencia de los criterios de clasificación de Niza y su aparente incoherencia. La Audiencia Provincial afirma que en el recurso de apelación Unipreus pretende conseguir en sede judicial algo que no ha conseguido en sede administrativa. Las restricciones que en el uso de la marca Wallapop puedan derivarse de la resolución de la EUIPO, no deben confundirse ni extrapolarse al supuesto que se analiza en sede judicial y concluye que los servicios de intermediación realizados por Wallapop no pueden asimilarse a los servicios de venta al por menor.

La Audiencia considera que de lo analizado hasta ahora hay motivos suficientes para rechazar en su integridad el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia. Sin embargo, a efectos de dar respuesta a todas las cuestiones planteadas en el recurso, añade que el carácter distintivo de la marca Wala debe circunscribirse a la venta al por menor de material deportivo. Ese posible carácter distintivo de la marca Wala no determina que Wallapop haya intentado apropiarse del carácter distintivo de la marca Wala, por cuanto la actividad que desarrolla por medio de su plataforma es distinta.

Por otro lado, la Audiencia tampoco aprecia riesgo de confusión cuando la demandada utiliza el término Walla con otros prefijos tales como Walla, Wallapop, Walla Summer, Walla Santa, Wallasutra, Walla Loveo Walla Singles para publicitar sus servicios, dado que ese uso se realiza en un ámbito de servicios ajeno al desarrollado por Unipreus.

Por último, en cuanto a la posible infracción del artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“LCD”), en relación con actos de confusión, la Audiencia estima que no basta con que se observe la coincidencia entre términos, sino que es necesario que se acredite ese riesgo de confusión, riesgo que no se ha probado, por cuanto la prueba pericial aportada por Unipreus tiene un alcance limitado y ha inducido a los encuestados a error al formular un preámbulo que mediatiza la respuesta.

Por todo lo anterior, se desestima el recurso de apelación.

### **Comentario**

La sentencia resulta relevante, ya que trata un tema de actualidad como es la actividad de las plataformas en internet o la economía colaborativa y las características diferenciales de este servicio frente a los canales de venta online. Asimismo, analiza conceptos tales como el riesgo de confusión y la similitud o complementariedad de los productos o servicios.

## Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 34, 39.2 a) y 41.

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículos 4, 6, 11 y 12.

## Link a la sentencia

### **ECLI ECLI:ES:APB:2018:1013**

*(5) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª). Tribunal de Marca de la UE de 6 de febrero de 2018. “KERRYGOLD” (Ornua Co-Operative Limited) vs. “KERRYMAID” (Tindale & Stanton Ltd. España, S.L).*

*Riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena.*

## Antecedentes de hecho

La demandante Ornua Co-Operative Limited, cuya denominación, a la fecha de presentación de la demanda, era The Irish Dairy Board Cooperative Limited (en adelante “Ornua”) es una sociedad irlandesa fundada en 1961 que se dedica a la exportación de productos lácteos y es titular de una serie de marcas mixtas de la UE que protegen el signo “KERRYGOLD” para productos lácteos de la clase 29, entre ellos, mantequillas. La marca “KERRYGOLD” se remonta a 1962, año de lanzamiento de la mantequilla en el Reino Unido, con presencia en múltiples países, entre ellas muchos de la UE.

La demandada Tindale & Stanton Ltd. España, S.L (en adelante “Tindale”) distribuye en España una margarina hecha con suero de leche bajo el distintivo “KERRYMAID”. Estos productos son elaborados por el grupo empresarial irlandés Kerry Group Plc (en adelante “Kerry Group”).

Kerry Group es una empresa destacada en el sector de la alimentación de Irlanda, fundada en el condado de Kerry en 1972, reconocido como uno de los grupos empresariales de ese país por volumen de ventas y en 2007 como octava cooperativa agroalimentaria de Europa (anteponiéndose a IDB, que está en el lugar decimoséptimo).

Kerry Group es titular del registro de marca comunitaria “KERRYMAID”. Las marcas “KERRYMAID” están registradas en Irlanda y Reino Unido para productos de la clase 29, entre ellos mantequillas, remontándose a 1991 el primer registro, y los otros a 2005 y 2012.

En Irlanda se usa la marca “KERRYMAID” desde hace más de 20 años junto con “KERRYGOLD”, sin que conste oposición ni controversia respecto del uso del signo “KERRYGOLD” en ese país ni en Reino Unido.

En Irlanda se encuentra el Condado de Kerry, que es uno de los más grandes de ese país y de los primeros destinos turísticos, conocido también por su industria y agricultura vacuna.

Es frecuente en los productores irlandeses del sector de la alimentación el uso de tipografía irlandesa o gaélica en sus marcas para informar al consumidor que el producto es originario de Irlanda.

Ornua formuló demanda contra Tindale por la importación y distribución en España de una margarina hecha con suero de leche identificada bajo el distintivo "KERRYMAID", por considerar que ello supone una violación de los derechos de exclusiva derivados sobre de sus marcas.

En su contestación a la demanda, Tindale solicita la absolución por entender que no concurre infracción marcaria poniendo de relieve que se trata de una empresa española que se limita a comercializar en España el producto "KERRYMAID" fabricado por el grupo agroalimentario irlandés Kerry Group Plc, habiendo coexistido los productos "KERRYGOLD" y "KERRYMAID" desde hace más de veinte años en Irlanda y el Reino Unido, y otros países europeos como Alemania, sin riesgo de confusión, siendo "KERRY" un término geográfico que identifica un condado irlandés, sin concurrencia de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante desestimó íntegramente la demanda en su sentencia de 18 de marzo de 2015.

Contra dicho fallo, Ornua interpuso recurso de apelación ante la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante (en su condición de Tribunal de Marcas de la UE) y solicitó el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE acerca de la interpretación del artículo 9.1.b) y c) del Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria ("RMC") sobre si la coexistencia pacífica de ambas marcas en un territorio de la UE sería extrapolable a otros territorios de la UE, de cara a dilucidar la posible existencia de riesgo de confusión o aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Dicha cuestión fue resuelta mediante STJUE de 20 de julio de 2017, Kerrygold (C-93/16) que determinó que: (i) el hecho de que una marca de la UE y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la UE no permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la UE y el referido signo en otra parte de la UE, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la UE y el signo idéntico a esa marca nacional; (ii) el art. 9.1 b) del RMC debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la UE que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la UE está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la UE a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la UE a que se refiere dicha acción, siempre y cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la UE; y (iii) el art. 9.1 c) del RMC debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la UE que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la UE no permite concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la UE, en la que no se da tal coexistencia pacífica.

## Resumen

Una vez reanudado el procedimiento interrumpido por el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE, la Audiencia Provincial de Alicante, en primer lugar, resume los principales pronunciamientos de la sentencia del TJUE y estima que el hecho de que exista una convivencia pacífica entre ambas marcas en el Reino Unido y en Irlanda no implica que no pueda existir riesgo de confusión en España, pues las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales entre ambas partes de la UE son distintas.

En segundo lugar, en cuanto al aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca “KERRYGOLD” en España, la Audiencia Provincial estima que: (i) la escasa similitud entre los signos enfrentados debilita la evocación de las marcas notorias de IDB; y (ii) la creación y difusión del signo “KERRYMAID” (protegido en algunos Estados de la UE mediante títulos marcarios) también ha supuesto un notable esfuerzo a Kerry Group y la expansión de la utilización de la marca “KERRYMAID” en España a través de Tindale puede responder al legítimo interés de dicho grupo de ampliar su mercado. Por ello, no considera que tenga la intención de aprovecharse, ilegítimamente, de la notoriedad de las marcas del competidor, o menoscabarla, ni tampoco su carácter distintivo.

Por todo lo anterior, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma el fallo de la sentencia de primera instancia. Sin embargo, Ornuha ha formulado recurso de casación y por infracción procesal ante el Tribunal Supremo y, por tanto, la sentencia de la Audiencia Provincial no es firme.

## Comentario

A pesar de que la sentencia no sea firme, resulta relevante porque si finalmente su razonamiento es confirmado por el Tribunal Supremo, supondría la confirmación en España del criterio ya establecido por el TJUE en relación con la aplicación del riesgo de confusión y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

## Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 34, 41 y 43.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 398 y 477.

Reglamento (CE) n o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria: artículo 9(1)(b).

## Link a la sentencia

**[ECLI ES:APA:2018:492](#)**

***(6) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca de 14 de febrero de 2018. “MUSEO FRÉDERIC CHOPIN” y otros (Quetglas-Tous S.L.) vs. “COLECCIÓN F. CHOPIN-G. SAND, MUSEO F. CHOPIN Y G. SAND” (Ferrá-Capllonch S.L.).***

***Acción reivindicatoria, nulidad absoluta de registro por mala fe, nulidad relativa, inexistencia de marca anterior, riesgo de confusión, acción de reconversión.***

### **Antecedentes de hecho**

La Real Cartuja de Valldemossa, Sociedad Civil, es una mercantil que se encarga de la gestión externa y conjunta de los bienes y actividades cuya titularidad y explotación corresponde a cada uno de los socios (entre los que se encontraban tanto Ferrá Capllonch SL, como Quetglas Tous SL, en su condición de propietarios de diversas estancias del Monasterio y Andrés, S.L.), de diferentes partes que rigen la apertura y visita del Monasterio de la Real Cartuja de Valldemossa. Las partes que se pueden visitar de ese monasterio, son: el Palacio del Rey Sancho, la Celda Prioral, la actual celda número 2, la actual celda número 4, la farmacia, el Museo Municipal y la Iglesia.

Quetglas Tous SL fue miembro de dicha sociedad civil hasta el 1 de marzo de 2012, momento en el que decidió dejar de formar parte de la misma.

Ferrá Capllonch SL, regenta la titularidad y explotación de la Celda nº2 y la farmacia del recinto monástico y era quien hacía uso de los nombres marcarios "Museo F. Chopin y G. Sand" y "Colección Chopin y George Sand" de forma notoria desde hacía más de 60 años habiendo obtenido reconocimientos locales, nacionales e internacionales por todo ello.

Andrés S.L. promovió una acción judicial frente a Ferrá Capllonch S.L. que dio lugar al dictado de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Palma de Mallorca, confirmada por la Audiencia Provincial de les Illes Balears, por la que se declara que la celda número 4 (propiedad de Andrés S.L.) es considerada como la única que habitaron el Chopin y George Sand durante su estancia en Mallorca.

En virtud de dichas resoluciones, Ferrá Capllonch S.L. fue condenada a la cesación de publicidad y a retirar de dicha publicidad cualquier mención que referenciara la estancia del compositor y la escritora en cualquiera de sus propiedades

Hasta ese momento, Ferrá Capllonch S.L. venía utilizando el siguiente nombre de su establecimiento: "Celda 2, Museo F. Chopin y George Sand".

En paralelo a la acción judicial, Andrés S.L. decide dejar de forma parte de la sociedad civil el 1 de marzo de 2012.

A partir de 1 de marzo de 2012 Andrés S.L. procede a registrar las marcas "Museo Frederic Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa", la marca "Frederic Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y la marca "Colección Museográfica Frederic Chopin y George Sand".

Quetglas Tous SL regenta en la actualidad la titularidad y explotación de la celda nº4 y es titular de unas marcas nacionales "Museo Frédéric Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa" "Frédéric Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y "Colección Museográfica Frédéric Chopin y George Sand" y de la marca comunitaria "Celda de Frédéric Chopin y George Sand Cartuja de Valldemossa".

Por parte de Ferrá Capllonch S.L. se utiliza la denominación "Museo F. Chopin y G. Sand", "Colección F. Chopin-G. Sand", "Colección Chopin Sand" en la explotación de las dependencias de que es titular.

Asimismo, Ferrá Capllonch S.L. es titular registral de cuatro marcas nacionales vigentes: denominación "Chopin", denominación "George Sand", con fecha de publicación de la concesión el 1 de febrero de 1969, denominación "Festival Chopin", denominación "George Sand", con fecha de publicación de la concesión el 1 de septiembre de 2011.

Quetglas Tous, S.L. formuló demanda contra Ferrá Capllonch S.L., pues entiende que dicha entidad ha desarrollado actos que suponen una infracción de sus derechos de propiedad exclusiva, empleando los signos distintivos "Colección F.Chopin-G.Sand" o "Museo F.Chopin y G. Sand".

En dicha demanda ejercita una acción de infracción marcaria y una acción de cesación de actos de violación, así como la destrucción de productos ilícitamente identificados, la indemnización de los daños y perjuicios causados y la publicación de la sentencia condenatoria.

Ferrá Capllonch S.L., defiende la inexistencia de violación alguna y reclama para sí la titularidad de las marcas "Museo Frederic Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa", "Frederic Chopin -George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y "Colección Museográfica Frederic Chopin y George Sand". Para ello invoca la acción reivindicatoria marcaria del art.2.2 LM por considerar que el registro marcario se efectuó mediando mala fe del titular registral.

En base a dicha mala fe plantea de forma subsidiaria, la nulidad absoluta de esos signos registrados al amparo del art.51.1.b) LM, dado que en el momento de la solicitud del registro de las marcas sabía y conocía la existencia de los signos distintivos empleados por Ferrá Capllonch S.L., coincidentes con los que tuvieron acceso al registro de marcas. En todo caso, y para el supuesto de no considerarse esa nulidad absoluta, se plantea la nulidad relativa de los artículos 6.1.b), 6.2.d) y 8 LM.

Por todo ello, Ferrá Capllonch S.L. plantea una demanda reconvencional en la que ejercita una acción declarativa de titularidad de las marcas objeto de litigio (con las consecuencias registrales que ello implica), así como una acción de cesación de actos de violación, destrucción de productos ilícitamente identificados, de indemnización de daños y perjuicios y de publicación de la sentencia.

Quetglas Tous S.L. formula oposición a la demanda reconvencional invocando la caducidad de la acción reivindicatoria, el que no se trataría de signos que gozaran de notoriedad ni renombre con anterioridad al registro marcario. Asimismo, alega que no

concorre ninguno de los requisitos para atender a la nulidad absoluta y relativa planteada por Ferrá Capllonch S.L.

## Resumen

En primer lugar, el tribunal considera que el plazo de 5 años para el ejercicio de la acción reivindicatoria marcaria es un plazo de caducidad y no de prescripción, lo que supone que, además de ser apreciable de oficio, no es susceptible de interrupción y obliga a ejercitar las acciones en el lapso de tiempo fijado por la norma, de tal manera que, de no plantear las acciones en el marco temporal legal, se perderá el derecho correspondiente.

En base a lo anterior considera que no es posible el ejercicio de la acción reivindicatoria para la marca "Museo Frédéric Chopin y George Sand Cartuja de Valldemossa" por entender caducada la acción reivindicatoria.

Una vez que se ha reclamado la titularidad de las otras dos marcas "Frédéric Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y "Colección Museográfica Frédéric Chopin y George Sand", pasa a analizar la posible existencia de mala fe y considera que no se llega a apreciar esa mala fe que se requiere para que triunfe la acción reivindicatoria, pues no se acredita el aprovechamiento del prestigio o de la reputación de terceros, sino que queda acreditado que cada una de las sociedades litigantes han desarrollado en paralelo, actividades empresariales. De ahí que proceda la desestimación de la demanda, una vez que no se acredita el parasitismo propio de la mala fe que preside la reivindicatoria.

En cuanto a la acción declarativa de nulidad absoluta, Ferrá Capllonch S.L. denuncia que las marcas titularidad de Andrés S.L. habrían sido solicitadas de mala fe, incurriendo una causa de nulidad prevista en el artículo 51.1.b) de la LM.

El tribunal entiende que la mala fe del registro es un concepto jurídico indeterminado que, conforme a la STJUE de 11 de junio de 2009 (Asunto C-529/07, Chocoladenfavrkien Lindt vs. Franz Hauswirht), debe valorarse conforme a los siguientes criterios:

- a) La mala fe debe apreciarse en el momento de la solicitud del registro; y
- b) Debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores, entre los que destacan, sin limitación: (i) una presunción de conocimiento de utilización por un tercero de un signo idéntico o similar; (ii) la duración de la utilización del signo anterior; (iii) la notoriedad del signo anterior; y (iv) la intención del solicitante.

En este caso, la mala fe del registro de la marca del demandado se obtendría de los indicios existentes en autos que nos indican que la finalidad del registro no fue tanto identificar el origen empresarial de los productos de la demandada, como lograr aprovecharse de la calidad, prestigio e imagen de marca de la parte demandante, y conseguir de esta forma una denominada "marca de cobertura", que amparara y justificara las prácticas ilícitas de los demandados.

El tribunal entiende que en este caso el análisis de mala fe debe ir coordinado al de mala fe de la acción reivindicatoria y concluye que ambas entidades han competido en el mercado ofreciendo a los consumidores sus productos, una vez fijando unas reglas de actuación coordinadas, y otras en plena competencia, hasta llegar al estadio actual en que la "lucha" por el mercado, es total.

Por ello, el tribunal considera que la inscripción de los signos distintivos no se ha realizado buscando una finalidad distinta a la prevista por el legislador y que debe ser la que ha de presidir un registro marcario, quedando acreditada la conexión entre unos productos y servicios titularidad de Andrés S.L. con esos signos, mostrando una verdadera actividad empresarial en torno a esos activos y signos a lo largo del tiempo. Por ello, concluye que no se acredita la mala fe del registro marcario por parte de Andrés, S.L., y por tanto debe rechazarse la nulidad absoluta planteada al respecto.

En cuanto a la acción declarativa de nulidad relativa, el tribunal considera que se solicita la nulidad relativa de las tres marcas registradas por Andrés S.L., por colisionar con los signos titularidad de la demandante reconvencional "Museo F. Chopin y G. Sand" y "Colección Chopin Sand". Pero ninguno de esos signos goza del carácter de marca anterior del art.6.2 LM, por no constar su registro o solicitud previa a la que siguió ese registro, en los términos de prioridad que contempla la norma. De ahí que no pueda atenderse a la nulidad relativa por este primer motivo de nulidad relativa.

En cuanto a la posibilidad de admitir la acción de nulidad relativa sobre la base de la notoriedad o renombre de los signos "Museo F. Chopin y G. Sand" y "Colección Chopin Sand", el tribunal analiza el concepto de notoriedad y precisa:

- a. que el elemento definitorio de la marca notoria es el del conocimiento o difusión del signo en cuestión entre el público interesado en la adquisición de los bienes o servicios marcados con el indicado signo;
- b. que el público que ha de conocer la marca es el elemento que permite diferenciar la marca notoria de la marca renombrada; y
- c. que el análisis de un signo para determinar si tiene o no el carácter de una marca notoria debe efectuarse caso por caso, teniendo en cuenta la totalidad de los elementos o factores que entran en juego para determinar su conocimiento por el público objetivo.

En base a ello afirma que Ferrá Capllonch SL no ha acreditado la notoriedad ni el renombre de sus signos, pues si bien la existencia del signo de la demandante reconvencional en el mercado denotaría la existencia de un uso del mismo, la notoriedad implica un plus de ese uso e impone que el público de referencia tenga pleno conocimiento del signo, a efectos de identificar el origen empresarial y los productos y servicios que distingue.

En base a lo anterior, el tribunal concluye que la imposibilidad de Ferrá Capllonch S.L. de probar la notoriedad de sus signos comporta que no pueda acogerse la nulidad relativa invocada.

En cuanto a la violación de los signos distintivos de Andrés S.L. (la marca "Museo Frederic Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa", la marca "Frederic Chopin-

George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y la marca "Colección Museográfica Frederic Chopin y George Sand") debida a la utilización de los signos los signos "Museo Chopin y George Sand" y "Colección F. Chopin-G. Sand" por parte de Ferrá Capllonch S.L., el Juzgado considera que sí existe riesgo de confusión entre ellos pues el consumidor medio alcanza la conclusión de estar ante el mismo origen empresarial para los distintos productos y servicios, ante empresas que muestran una vinculación, más aún por el tipo de productos y servicios que se ofrecen, y sobre todo por el marco territorial en el que se manifiestan, presentando el mismo origen desde el prisma de la localidad en la que se manifiestan y en el que las empresas competidoras desarrollan su actividad.

El tribunal entiende que una vez estimada la acción de infracción marcaria procede también estimar la acción de cesación y la abstención y remoción de efectos, así como la infracción de daños y perjuicios.

Por último, en relación con la acción indemnizatoria, el tribunal manifiesta que la indemnización del artículo 43.5 de la LM se configura como una indemnización mínima o residual, que permite al titular de la marca infringida solicitar una indemnización mayor si prueba que la violación de la marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores y en cuanto a la publicación de la sentencia condenatoria, el tribunal estima que solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, lo que no concurre en el presente caso.

### **Comentario**

La presente sentencia resulta relevante ya que analiza minuciosamente los conceptos de mala fe, marca anterior o riesgo de confusión. Asimismo, aclara conceptos como el carácter mínimo o residual de la indemnización del artículo 43.5 de la LM.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 2.2, 6.1 b), 6.2 d), 8, 34.2 c), 34.3 f), 41 a), 41 c), 42.1, 43.2, 43.5, 44, 51.1.b) y 52.1.

Recomendación de la OMPI de 1999 sobre Marcas Notorias: artículo 2.1.b).

### **Link a la sentencia**

**[ECLI:ES:JMIB:2018:1470](#)**

**(7) Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2018. “SHOWERGREEN” (particular) vs. (particular)<sup>1</sup>.**

***Acción reivindicatoria, registro de mala fe, marca de agente.***

**Antecedentes de hecho**

El 24 de enero de 2011, D. Eladio solicitó el registro de la marca comunitaria figurativa “SHOWERGREEN”, que fue concedida y registrada a su nombre el 29 de agosto del mismo año.

D. Ildefonso, quien se califica como legítimo titular extrarregistral de la citada marca comunitaria, formuló una demanda en la que ejerció una acción reivindicatoria sobre ella, con fundamento en los arts. 14.2 del Reglamento (CE) N° 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria (“RMC”) - marca de agente - y 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (“LM”) – reivindicación.

La sentencia de primera instancia desestimó dicha pretensión, por dos razones:

- (i) conforme a la doctrina establecida por el Tribunal de Marcas, en sentencia de 21 de septiembre de 2007 – Autocity – no cabe aplicar a la marca comunitaria el régimen general de reivindicación del artículo 2.2 LM, sino sólo el régimen del art. 18 RMC, relativo a la marca del agente; y
- (ii) no se dan los presupuestos del artículo 18 RMC para la estimación de la acción ejercitada, dado que el actor no acredita su legitimación activa, al no probar la titularidad de la marca figurativa “SHOWERGREEN”, ni la condición de agente o representante del demandado, sino únicamente la existencia entre las partes de un proyecto de colaboración comercial, posterior a la solicitud del registro, sin que conste que abarcara el territorio de la Unión Europea donde alcanza el efecto del registro que pretende.

Interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia por D. Ildefonso, la Audiencia Provincial lo estimó, pues si bien consideró correcto que no resultaba aplicable al caso el supuesto de la marca del agente del artículo 18 RMC, no apreció lo propio respecto de la aplicación del art. 2.2 LM. En concreto, la Audiencia Provincial afirma que el criterio del propio Tribunal de Marca Comunitaria en que se basaba la sentencia de instancia había sido modificado por su sentencia de 27 de abril de 2012 – Café del Mar –, en la que se constató que el régimen de reivindicación que regula el RMC era muy limitado, al prever solo el supuesto del agente o representante infiel, por lo que resultaba necesario plantearse la viabilidad de aplicar a la marca comunitaria la acción reivindicatoria general, prevista en el art. 2 LM.

---

<sup>1</sup> En aquellas sentencias en las que alguna de las partes es un particular, en el título de la misma no se incluye la referencia al nombre empleado en la sentencia y únicamente se hace referencia a su condición de particular.

La Audiencia Provincial, en base a tales consideraciones jurídicas, concluye que están acreditados los presupuestos para la estimación de la acción reivindicatoria y declara la titularidad del demandante respecto del registro de la marca “SHOWERGREEN”.

D. Eladio formuló recursos de casación e infracción procesal contra dicha sentencia. Para su resolución, el Tribunal Supremo consideró conveniente la formulación de una petición de decisión prejudicial al TJUE, en los siguientes términos: ¿Es compatible con el Derecho de la Unión y en concreto con el RMC, la reivindicación de una marca comunitaria por motivos diferentes a los recogidos en el artículo 18 del mencionado Reglamento, y en particular, conforme a los supuestos previstos en el art. 2.2 de la LM?»

La petición de decisión prejudicial fue resuelta por la STJUE de 23 de noviembre de 2017, C-381-16, que determinó que los artículos 16 y 18 del RMC, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitada con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 del RMC.

## Resumen

El tribunal analiza en primer lugar el registro extraordinario por infracción procesal y lo desestima, pues considera que incurre en el defecto de confundir la valoración de la prueba documental con la interpretación del contenido documental, siendo el primer aspecto procesal y el segundo sustantivo, y por lo tanto este último propio del recurso de casación.

En cuanto al recurso de casación, por el cauce del art. 477.3 LEC, D. Eladio denuncia la infracción del art. 16 del RMC.

El Tribunal Supremo expone que la cuestión estriba en si dada la asimilación de la marca comunitaria a la nacional que se hace en el art. 16 RMC, cabría el ejercicio de una acción reivindicatoria sobre una marca comunitaria, no solo cuando se trata del supuesto específico del agente, en los términos del art. 18 RMC, sino también en los demás casos previstos en el art. 2.2 LM.

A continuación afirma que la mencionada duda ha sido despejada por la STJUE de 23 de noviembre de 2017, C-381-16 al establecer que los artículos 16 y 18 del RMC, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitada con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 del RMC. Por lo tanto, a la luz de este pronunciamiento del TJUE, ha de considerarse que no ha habido infracción del art. 16 RMC, y, por ello, el recurso de casación debe ser desestimado.

## Comentario

La sentencia resulta muy relevante ya que aplica la doctrina de STJUE de 23 de noviembre de 2017, C-381-16 al caso de España y aclara que dada la asimilación de la marca comunitaria a la nacional que se hace en el art. 16 RMC, cabría el ejercicio de una acción reivindicatoria sobre una marca comunitaria, no solo cuando se trata del supuesto específico del agente, en los términos del art. 18 RMC, sino también en los demás casos previstos en el art. 2.2 LM.

## Legislación aplicable

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículo 2.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos. 326, 394.1, 398, 469.1 y 477.3.

Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria: artículos 16 y 18.

## Link a la sentencia

### **ECLI ES:TS:2018:417**

*(8) Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018. “CERVEZA ESTRELLA DE MADRID” (particular) vs. “ESTRELLA DAMM” (Sociedad Anónima DAMM e Hijos de Rivera, S.A).*

*Riesgo de confusión.*

## Antecedentes de hecho

La Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) concedió la marca “Cerveza Estrella de Madrid” (mixta) para la clase 32 (cervezas) en 2014.

Contra dicha resolución de concesión se interpusieron dos recursos de alzada por parte de Sociedad Anónima DAMM y la mercantil Hijos de Rivera, S.A., que fueron estimados.

Contra las resoluciones estimatorias de los recursos de alzada D<sup>a</sup> Estibaliz interpuso recurso contencioso administrativo, que fue estimado mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de febrero de 2016, mediante la cual el tribunal anuló las resoluciones de los recursos de alzada y acordó la inscripción de la marca “Cerveza Estrella de Madrid” (mixta) para la clase 32 (cervezas) al considerar que no existía riesgo de confusión entre la marca “Cerveza Estrella de Madrid” y las marcas nacionales "ESTRELLA ESPECIAL" "ESTRELLA EXTRA", "ESTRELLA PILSEN", "ESTRELLA GALICIA SIN", "ESTRELLA GALICIA 0,0", "LA ESTRELLA DE GALICIA, LA CORUÑA", "FABRICA DE CERVEZAS LA ESTRELLA DE GALICIA tipo Pilsen LA CORUÑA", "FABRICA DE CERVEZAS LA ESTRELLA DE GALICIA LA CORUÑA", "ESTRELLA GALICIA" y "ESTRELLA EXTRA ESTRELLA GALICIA HIJOS DE RIVERA, S.A. así como marcas comunitarias "Estrella Galicia Especial Hijos De Rivera, S.A.

Cerveceros Desde 1906", "ESTRELLA GALICIA MOURA", "ESTRELLA GALICIA LIGHT", "ESTRELLA GALICIA", "ESTRELLA ZERO", "ESTRELLA GALICIA ZERO", "ESTRELLA GALICIA 0,0" y "ESTRELLA GALICIA LIGHT", cuya titularidad ostenta Hijos De Rivera, S.A. y las marcas denominativas y mixtas "ESTRELLA DAMM" cuya titularidad ostenta la Sociedad Anónima Damm, pues el tribunal estima que no existe riesgo de error o asociación indebidos por parte del consumidor. A tal efecto razona que, si bien las marcas enfrentadas son coincidentes en el vocablo "ESTRELLA", dicho término es relativamente común en el sector de los alcoholes, de ahí que a la hora de evaluar la compatibilidad de las marcas enfrentadas dicho término deba ser eliminado.

La sentencia también añade que, si bien la marca del solicitante incorpora una estrella, dicho elemento gráfico no puede ser monopolizado por nadie y que existen elementos diferenciadores de la solicitada respecto del gráfico de las prioritarias en cuanto a la disposición de la estrella, color y contenido.

Contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de febrero de 2016, la Sociedad Anónima DAMM y la sociedad mercantil "Hijos de Rivera S.A." interponen sendos recursos de casación en base a dos motivos: la infracción del art. 8.1 de la Ley de Marcas, por entender que la sentencia infringe la jurisprudencia del TJUE en la que se establece que no es necesaria la existencia de riesgo de confusión para que opere la protección del art. 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ("LM") y la infracción del art. 6.1.b) de la LM por entender que la sentencia no ha ponderado correctamente el riesgo de confusión existente entre la marca solicitada y las marcas prioritarias opuestas, en las que se incorpora también el vocablo "estrella".

Asimismo, D<sup>a</sup> Estibaliz se opone a los recursos de casación y argumenta que la sentencia recurrida procedió a una correcta aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, acorde con la jurisprudencia dictada por los tribunales de justicia en supuestos análogos.

## **Resumen**

En cuanto a la infracción del artículo 8.1 de la LM, el tribunal comienza por afirmar que las marcas opuestas por Sociedad Anónima DAMM e Hijos de Rivera S.A., que incorporan el término "Estrella", se consideran tanto por la Administración como por la sentencia de instancia marcas notorias, valoración que ha de ser asumida en casación.

El tribunal considera que las marcas las marcas opuestas tienen un elemento común y característico, el término "Estrella", que se constituye como un elemento distintivo para identificar una categoría de cervezas que gozan de una reputación entre los consumidores, por lo que la inclusión de ese mismo término en la marca solicitante evoca las preexistentes y puede inducir al consumidor a vincularla con el origen empresarial y la calidad de los productos protegidos por las marcas notorias.

El tribunal concluye que, en el sector de la comercialización de las cervezas, la utilización como elemento relevante del vocablo "Estrella" puede hacer pensar que se trata de productos procedentes de un mismo origen empresarial aprovechándose así de su reputación.

Por ello, estima el recurso de casación interpuesto por Hijos de Rivera, S.A. y Sociedad Anónima DAMM por entender que la marca solicitada resulta incompatible con las marcas notorias opuestas por dichos titulares y desestima el recurso interpuesto por D<sup>a</sup> Estibaliz.

### **Comentario**

La sentencia resulta relevante ya que supone un cambio en la interpretación del criterio mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideraba al término "Estrella" como un término relativamente común en el sector de los alcoholes y una confirmación por el Tribunal Supremo del criterio mantenido por la OEPM tendente a considerarlo como un elemento caracterizador de un determinado origen empresarial, cuyo empleo por parte de terceros sin consentimiento del titular de una marca notoria, puede dar lugar a un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 6.1 b) y 8.1 Ley 17/2001.  
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: artículos 88.1 c) y d) y 139.

### **Link a la sentencia**

#### **ECLI ES:TS:2018:763**

*(9) Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 1 de marzo de 2018. "PUEBLO INGLÉS" (More Than English, S.L.U. e Iniciativas En Idiomas, S.L.) vs. (Meridiano Idiomas, S.L.U.)*

*Google Adwords, metatagging.*

### **Antecedentes de hecho**

MORE THAN ENGLISH, S.L.U, es titular de la marca española denominativa "PUEBLO INGLÉS" para la clase 41 concedida para servicios de "asesoramiento en materia de educación y formación, cursos de idioma inglés, traducciones, conferencias en idioma inglés".

INICIATIVAS EN IDIOMAS S.L., es licenciataria en exclusiva de la citada marca, y la utiliza para denominar al programa de inmersión en el idioma inglés que organiza e imparte. Esta mercantil comercializa dicho programa a través de la web [www.diverbo.es](http://www.diverbo.es), siendo también titular de la web [www.puebloingles.com](http://www.puebloingles.com).

MERIDIANO IDIOMAS S.L., también se dedica a la enseñanza de inglés, mediante cursos intensivos de inmersión lingüística en inglés.

MERIDIANO IDIOMAS S.L. ha contratado en el servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords» de Google un paquete de palabras clave o keyword y al

introducir "pueblo ingles" en el buscador Google aparecen sus servicios y no los de MORE THAN ENGLISH, S.L.U. e INICIATIVAS EN IDIOMAS, S.L.

MORE THAN ENGLISH, S.L.U. e INICIATIVAS EN IDIOMAS, S.L. formulan demanda contra INICIATIVAS EN IDIOMAS S.L. Dos son las conductas infractoras imputadas: a) el uso no autorizado de la marca "PUEBLO INGLÉS" como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación "AdWords" de Google, y b) el uso no autorizado y oculto de la marca "PUEBLO INGLÉS" en el código fuente de la página web [www.estacioninglesa.es](http://www.estacioninglesa.es) como metaetiqueta. Consideran que de esta forma las búsquedas en internet en las que se emplee su marca arrojaran resultados en los que aparezca la web [www.estacioninglesa.es](http://www.estacioninglesa.es) de la demandada, con menoscabo de la función indicadora y distintiva de la marca, con el riesgo de confusión que supone

El Juzgado de lo mercantil citado dictó sentencia en la que desestimaba íntegramente la demanda presentada por las sociedades MORE THAN ENGLISH, S.L.U. e INICIATIVAS EN IDIOMAS, S.L.U. contra la mercantil MERIDIANO IDIOMAS, S.L.U.

Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación por parte de MORE THAN ENGLISH, S.L.U. e INICIATIVAS EN IDIOMAS, S.L.U.

## Resumen

A la vista de la jurisprudencia emanada por el TJUE y el Tribunal Supremo español, la Audiencia Provincial entiende que no basta el mero uso de la marca ajena (o de sus combinaciones o variantes) como palabra clave para afirmar que se ha producido infracción marcaria. Para ello es necesario que (a) el anuncio sugiera la existencia de un vínculo económico entre él y el titular o licenciataria de la marca o (b) que el anuncio sea tan impreciso sobre el origen de los servicios (cursos intensivos de inglés en pueblos de España) que un internauta no pueda determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero ajeno al titular o licenciataria de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a los mismos, juicio que debe hacerse teniendo en cuenta que el público pertinente está compuesto por internautas normalmente informados y razonablemente atentos.

A continuación, la Audiencia Provincial afirma que no se puede afirmar la infracción denunciada ya que el anuncio en cuestión: i) no sugiere vínculo económico entre la apelada y las apelantes, y ii) no es tan impreciso que denote vinculación entre ellas, ya que un internauta normalmente informado y razonablemente atento, acostumbrado a que al teclear una palabra consistente en una marca en un motor de búsqueda aparezcan no solo ésta sino varias alternativas a los productos/servicios del titular de la marca, puede determinar que el anunciante es un tercero no vinculado al titular de la marca "PUEBLO INGLÉS", que aparece como resultado de búsqueda como enlace patrocinado en mejor posición.

Por otro lado, la Audiencia Provincial considera que siendo verdad que aparecen en el título del anuncio los dos términos que conforman la marca de la actora (Inglés- Pueblo), no concadenados en la forma registrada, no podemos perder de vista que, al margen de no se haya declarado su nulidad, tales elementos denominativos tienen un carácter

especialmente débil desde el punto de vista distintivo para los servicios de la clase que identifican y que siendo cierto que no se adecua a las reglas estrictas de la gramática, dicha composición es inteligible y aporta información sobre el contenido del anuncio: cursos de aprendizaje de inglés intensivos a practicar en pequeñas localidades o pueblos.

La Audiencia provincial precisa que la afirmación anterior se corrobora si acudimos al cuerpo del anuncio, en el que se expone que los cursos para mejorar el inglés se realizan conviviendo con nativos, y con una llamada a conocer los enclaves en los que tienen lugar. Lo anterior supone una interpretación conjunta del mensaje publicitario que es una exigencia en la jurisprudencia publicitaria.

Por ello, la Audiencia Provincial concluye que la marca "PUEBLO INGLÉS" no puede servir para monopolizar el uso de cualquier combinación que las contenga cuando son unas expresiones (pueblo - inglés) que se refieren a características del servicio signado y, por tanto, procede a la desestimación de la infracción marcario por esa conducta.

En cuanto al uso no autorizado de la marca ajena como metaetiqueta, la Audiencia Provincial apunta que no se explica ni justifica qué riesgo de confusión se genera con la conducta imputada, sin que sea trasladable en todo el precedente judicial invocado de "metatagging", pues el auto del Juzgado de Marca Comunitaria núm. 1, de 31 de enero de 2011 se refería a marcas notorias y al aprovechamiento indebido de las mismas, circunstancia que no concurre en este caso al no ser "PUEBLO INGLÉS" una marca notoria.

Tampoco lo es el que aparezcan 86 páginas de resultados naturales dentro del sitio web de la demandada [www.estacioninglesa.es](http://www.estacioninglesa.es) en las que se utiliza las palabras "pueblo" e "inglés", pues el tribunal entiende que ello no genera confusión alguna con el título marcario de MORE THAN ENGLISH SLU e INICIATIVAS EN IDIOMAS SL, al ser términos imprescindibles para describir los servicios ofertados. Por ello, estima que procede rechazar la infracción marcario por estas conductas y desestima íntegramente el recurso de apelación.

### **Comentario**

La sentencia resulta relevante ya que sigue la línea de Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de febrero de 2016 (caso Masaltos) y de 15 de febrero de 2017 (caso Orona), así como de la jurisprudencia emanada por el TJUE en materia de Google adwords y da un paso más allá, por un lado porque en este caso, el tribunal también analiza el servicio de metatagging y, por otro, porque en este caso, la marca objeto de litigio no es notoria y consiste en una combinación de términos muy poco distintivos para el servicio prestado.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículo 34.

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

Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas: artículo 5.

Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria: artículo 9.

### **Link a la sentencia**

### **ECLI ES:APMU:2018:546**

*(10) Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2018. "BARCELONA" (Ayuntamiento de Barcelona) vs. (Peritos Judiciales de Barcelona, S.L.).*

*Marca colectiva denominativa "Barcelona".*

### **Antecedentes de hecho**

El Ayuntamiento de Barcelona presentó una solicitud de la marca colectiva denominativa "Barcelona" para las 45 clases del Nomenclátor. El Reglamento de uso de la citada marca colectiva presentado por el Ayuntamiento de Barcelona dispone que el objetivo de la referida marca es "potenciar o preservar el valor simbólico, prestigio y buena reputación del signo denominativo Barcelona".

La OEPM dictó una resolución de concesión de dicha marca, que posteriormente fue anulada en virtud de la estimación de dos recursos de alzada presentados por la entidad Peritos Judiciales Barcelona S.L. y por D<sup>a</sup> Amelia, Agente de la Propiedad Industrial, al estimar la OEPM que dicha marca carecía de carácter distintivo.

El Ayuntamiento de Barcelona formuló recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra las resoluciones de los recursos de alzada que anularon la concesión de la marca colectiva "Barcelona".

Dicho recurso contencioso administrativo fue estimado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al considerar que D<sup>a</sup> Amelia no se hallaba legitimada para intervenir en el procedimiento administrativo por entender que no queda acreditado que ostentara un interés legítimo en el procedimiento, el cual no resulta de su mera condición de Agente de la Propiedad Industrial. Sin embargo, consideró que la citada colectiva carecía de carácter distintivo.

El Ayuntamiento de Barcelona recurrió en casación el citado pronunciamiento y el recurso de casación fue admitido a trámite, pues el Tribunal Supremo declaró que la cuestión planteada en el recurso presentaba interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia acerca de la interpretación que haya que darse a lo dispuesto en el artículo 5.1.b) en relación con los artículos 62 y 68.1 de la Ley de Marcas, a fin de dilucidar el posible acceso al Registro de una marca colectiva solicitada por un ente público y para todas las clases del Nomenclátor.

## Resumen

En primer lugar, al interpretar el artículo 62 de la Ley 17/2001 de Marcas, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo entiende que cuando se trata de marcas colectivas solicitadas por un ente asociativo, el signo cumple su función habitual de identificar el origen empresarial de un producto o servicio por referencia al ente asociativo del que forma parte la empresa que fabrica el producto o suministra el servicio, y no a ésta última individualmente considerada. Sin embargo, sostiene que esta característica general no resulta aplicable sin matices cuando quien solicita la marca colectiva no es un ente empresarial asociativo, sino una persona jurídica de Derecho público. En consecuencia, señala que la resolución del litigio ha de partir de la especial naturaleza y finalidad que presentan las marcas colectivas solicitadas por una persona jurídica de Derecho público.

El Alto Tribunal precisa que el derecho marcario se rige por el principio de especialidad, según el cual el signo ampara productos o servicios determinados, para los que se concede la marca, pero no otorga protección general a una determinada denominación, en todos los ámbitos del nomenclátor, con la excepción relativa a las marcas renombradas, que se recoge en el artículo 8.3 de la Ley de Marcas.

El Tribunal Supremo comparte el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que sostiene que la marca colectiva "Barcelona", para distinguir productos y servicios en las clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas no puede acceder al registro, porque no tiene carácter distintivo, en cuanto impide que se cumpla la finalidad propia de las marcas colectivas, que es la de identificar el origen empresarial de un producto o servicio procedente de uno de los miembros integrantes del ente asociativo, ni tampoco la función de garantía de los productos o servicios designados, al solicitarse de forma indiscriminada para la totalidad de productos o servicios del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Asimismo, considera que el Tribunal de instancia acierta al apreciar la conformidad a derecho de las resoluciones registrales que denegaron la concesión de la marca colectiva aspirante "Barcelona", en clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas, porque entiende que interpretando lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con los artículos 4, 5 y 64 del citado texto legal, las marcas colectivas (también en aquellos supuestos que integran en su denominación una referencia geográfica) deben tener carácter distintivo para poder acceder al Registro.

En base a todo lo anterior, el Tribunal concluye que no puede considerarse que la marca solicitada tenga carácter distintivo, ni cumpla las finalidades que son propias de las marcas colectivas, desde el momento en que se solicita para la totalidad de las clases de productos y servicios incluidos en el nomenclátor y que la circunstancia de que el solicitante de la marca colectiva sea una persona jurídica de Derecho público, tal como autoriza expresamente el artículo 62.2 de la Ley de Marcas (y no una asociación empresarial de productores, fabricantes, comerciales o prestadores de servicios), no autoriza a prescindir del requisito de que el signo solicitado tenga carácter distintivo.

A mayor abundamiento, el Tribunal apunta que lo que el Ayuntamiento de Barcelona pretende es reintroducir a través de su petición la prohibición absoluta que se incluía en el artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas de 1988, según la cual no podían registrarse como marcas los signos que reprodujeran o imitasen la denominación del Estado, las Comunidades Autónomas, los municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que mediase la oportuna autorización. Esta prohibición fue suprimida en la vigente Ley de Marcas y su vigencia no puede ser restablecida mediante el registro de una marca colectiva, indicativa de origen geográfico, aplicable a la totalidad de productos o servicios del nomenclátor, sin la necesaria especificidad que permita cumplir al signo su función distintiva.

Por último, el Tribunal formula la siguiente doctrina jurisprudencial y afirma que las personas jurídicas de Derecho público (y entre ellas los entes locales), están legitimadas para solicitar la inscripción de marcas colectivas, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 17/2001, de Marcas, pero los signos utilizados en la configuración de la marca colectiva aspirante que incluyan referencias de carácter geográfico sólo podrán registrarse cuando tengan carácter distintivo del origen empresarial o corporativo de los productos o los servicios reivindicados respecto de los productos o servicios de otras empresas o entes públicos o privados, al ser de aplicación a esta clase de marcas la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 b) de la citada Ley marcaria.

En base a todo lo anterior declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Barcelona.

### **Comentario**

La sentencia resulta relevante ya que al resolver un recurso de casación el Tribunal Supremo interpreta con carácter general el artículo 62 de la Ley de Marcas y confirma la imposibilidad de registrar como marca colectiva marcas que consistan en una mera denominación geográfica sin carácter distintivo para los productos o servicios para los que dicha marca fue registrada, al ser de aplicación en este caso la prohibición absoluta del artículo 5.1 b) de la Ley de Marcas, basada en la ausencia del carácter distintivo del signo.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 4.1, 5.1 b), 8.3, 62, 68.1.

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas: artículo 11.h).

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: artículo 139.

### **Link a la sentencia**

**[ECLIES:TS:2018:708](#)**

**(11) Sentencia de Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª). Tribunal de Marca de la UE de 12 de marzo de 2018. “CARREFOUR” (Carrefour, S.A.) vs. “CARREFOOD” (particular).**

**Cálculo de indemnización en caso de infracción de marca.**

### **Antecedentes de hecho**

Carrefour, S.A. (en adelante “Carrefour”) es titular de la marca denominativa de la UE “CARREFOUR”, que tiene la consideración de marca renombrada, así como de la marca mixta de la UE “CARREFOUR EXPRESS”.

A mediados del año 2013, Carrefour tuvo conocimiento de la apertura en Madrid, de un supermercado denominado “CARREFOOD” y solicitó el cese en el uso de tal término al representante legal del citado establecimiento por medio de burofax de 5 de agosto de 2013.

En octubre de 2013 D. José presentó una solicitud de nombre comercial mixto ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (“OEPM”) con la denominación “CARREFOOD AMANA” para distinguir los servicios “*tienda alimentación y carnicería*” para la clase 35. Carrefour presentó oposición a la concesión de dicho nombre comercial, que fue estimada por medio de resolución de denegación de la OEPM de 14 de marzo de 2014.

Pese a ello, D. José y D. Segundo siguieron manteniendo el rótulo con el nombre “CARREFOOD” en su establecimiento.

Carrefour ejerció una acción de infracción marcaria frente a D. José (solicitante del nombre comercial “CARREFOOD AMANA” y titular del apellido “AMANA”, así como beneficiario de la licencia de actividad del supermercado) y D. Segundo (otro de los socios del negocio).

Además de una acción declarativa y de condena por infracción marcaria, Carrefour ejerció una acción de cesación y remoción de efectos y solicitó la condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios, cuantificada de la siguiente manera: (i) Los daños en: 560,50 € por los gastos incurridos para la preparación de la demanda y, un porcentaje del 3% sobre la cifra de negocios que hayan obtenido D. José y D. Segundo por el uso del signo “CARREFOOD” en el supermercado, en base al daño causado por la dilución y menoscabo a la reputación de las marcas de Carrefour; (ii) los perjuicios en los beneficios que hayan obtenido los demandados por razón de la identificación por su parte de un supermercado con el signo “CARREFOOD”; y (iii) de forma subsidiaria, y, como mínimo, la cantidad resultante de aplicar a la mencionada cifra de negocio, un porcentaje del 1%.

El Juzgado de Marca de la Unión Europea núm. 1 de Alicante dictó sentencia el 26 de septiembre de 2017, en la que estimó sustancialmente la demanda con imposición de costas a D. José y D. Segundo. La única pretensión de Carrefour que no fue estimada fue la condena al 3% sobre la cifra de negocios, dado que la demandante se había visto

obligada a desistir de dicha pretensión ante la imposibilidad de obtener la información, como consecuencia de la absoluta falta de colaboración de los demandados.

D. José y D. Segundo presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

## Resumen

En primer lugar, la Sección 8<sup>o</sup> de la Audiencia Provincial de Alicante, en su condición de Tribunal de Marca de la UE comienza afirmando que es correcta la apreciación del Juzgado de Marca de la Unión Europea núm. 1 de Alicante al considerar que hay conexión entre signos y que la misma constituye una forma de aprovechamiento indebido o de ventaja desleal, siendo evidente que esa y no otra fue la intención de utilizar el signo “CARREFOOD” para identificar el supermercado de D. José y D. Segundo. Por tanto, confirma la existencia de infracción marcaria.

En segundo lugar, la Audiencia Provincial analiza la supuesta falta de legitimación pasiva alegada por los demandados en su escrito de apelación y desestima el motivo al entender que tanto D. José como D. Segundo participaban en la gerencia del supermercado y, por tanto, ambos son responsables de la infracción.

En cuanto a la cuantía de la indemnización, D. José y D. Segundo no han aportado pruebas para poder calcular su cifra de negocios, a pesar de su cercanía a las fuentes de prueba y de su obligación de llevar la contabilidad impuesta por el artículo 25 del Código de Comercio. Esta falta de información dio lugar a que Carrefour descartase la petición del 3% de la cifra de negocios, debido a la imposibilidad de calcular dicha cifra. Por ello, la Audiencia Provincial estima que resulta adecuado el método indirecto utilizado por el perito de acudir a criterios tributarios para la estimación de rendimientos, quedando comprendido en el daño emergente los gastos incurridos por Carrefour en la constatación de las actuaciones ilícitas de los demandados D. José y D. Segundo, en particular los requerimientos y gastos de investigador y de obtención de certificados de marca, condena a los demandados al reintegro de los beneficios fijados por el perito y por tanto, al pago de 31.236 euros, con expresa imposición de costas al considerar sustancial la estimación de la demanda sin apreciar dudas de hecho o de derecho.

## Comentario

La sentencia resulta relevante, pues pese a que el artículo 43.4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas dispone que el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para fijar la cuantía de los daños y perjuicios, resulta frecuente que el infractor se niegue a colaborar. Este pronunciamiento abre la puerta a que, si el infractor se niega a facilitar tales documentos, pueda calcularse dicha indemnización en base a otros criterios, por ejemplo, por un perito imparcial y en base a criterios tributarios, así como a incluir en la cuantía indemnizatoria gastos tales como el precio del informe del detective. De esta manera, se consigue evitar que el infractor pueda beneficiarse de su propia conducta obstruccionista.

## Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 8, 34, 42 y 43.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 217, 328 y 329

Código de Comercio: artículo 25.

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)(c) y 9(2)(a)(b)(c) y (d).

## Link a la sentencia

### **ECLI ES:APA:2018:709**

*(12) Auto del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 2018. “MOLDING MASK” (particular) vs. (particular).*

*Cuestión de inconstitucionalidad art. 118.2 Ley 24/15 de Patentes; competencia objetiva de juzgados y tribunales en materia de propiedad industrial.*

## Antecedentes de hecho

R.R.C. es titular de la marca nacional registrada “Molding Mask” y de la cual doña V.B.R. viene haciendo uso en el mercado sin autorización de su titular legítimo. Por tal motivo, R.R.C. ejercita las acciones previstas en el artículo 41 de la Ley 17/2001 de Marcas ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada.

Conforme a lo previsto en el artículo 48.3 de la Ley de enjuiciamiento civil se acordó oír a R.R.C. y al Ministerio Fiscal para dilucidar sobre una posible falta de competencia objetiva del órgano judicial para conocer del presente procedimiento, vista la naturaleza de la acción ejercitada y lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 24/15 de Patentes.

La representación procesal de R.R.C. reputó competente, para conocer del referido procedimiento, al juzgado arriba indicado. En apoyo de su postura sostiene que el artículo 118 de la Ley de patentes debe interpretarse de manera armónica, a fin de que resulte conciliable el principio de especialización con los de cercanía y descentralización. Ahora bien, si prevalece una interpretación literal del precepto entonces sí se vulneraría el derecho al juez natural que proclama el artículo 24.2 CE. El Ministerio Fiscal consideró igualmente competente a este juzgado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 ter de la LOPJ.

El Juzgado de lo Mercantil núm.1 de Granada acordó plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad sobre la posible contradicción entre el inciso contenido en el art. 118.2 de la Ley 24/15 de Patentes, cuyo texto literal es “de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes” con los arts. 24.2 de la Constitución Española (“CE”) (derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley) y 117.3 de la CE (cuando establece que las normas de competencia y procedimiento deben estar establecidas por ley”).

## Resumen

El Tribunal Constitucional inadmite dicha cuestión de inconstitucionalidad por ser notoriamente infundada, pues considera que la potestad que el artículo 118.2 confiere al Consejo general del Poder Judicial (“CGPJ”) para seleccionar los órganos judiciales con competencia objetiva en materia de propiedad industrial no incurre en ninguna de las deficiencias que contravienen el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley que reconoce el artículo 24.2 de la CE y ello por tres motivos:

- i) porque los órganos judiciales con competencia para conocer están ya preestablecidos con anterioridad a que se suscite el litigio;
- ii) porque todos los órganos judiciales incluidos en los acuerdos dictados por el CGPJ son juzgados de lo mercantil, de modo que no se ha atribuido el conocimiento de esos asuntos, de manera irrazonada o irrazonable, a una jurisdicción especial o a un orden jurisdiccional extraño a las controversias derivadas de la propiedad industrial, sino a unos órganos especializados dentro del orden jurisdiccional civil que, con carácter general, tienen asignada la competencia para conocer por razón de la materia; y
- iii) porque la potestad atribuida al CGPJ dimana de un precepto con rango de ley, cual es el artículo 118 de la Ley 24/15 de Patentes sin que, por otra parte, sea preciso que la norma habilitante ostente rango de ley orgánica.

El Tribunal Constitucional entiende que tampoco el artículo 118.2 de la Ley 24/15 de Patentes es contrario al artículo 117.3 de la CE, pues el artículo 118.2 de la Ley 24/15 de Patentes solo reserva al CGPJ la facultad de concretar los específicos órganos judiciales que, reuniendo los requisitos antes mencionados, se les atribuye competencia para conocer de la materia y el artículo 117.3 de la CE se limita a garantizar que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, atribuido a los juzgados y tribunales, se verificará según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan. Por tanto, el artículo 118.2 se limita a establecer una concreta regla de competencia y, por tanto, el Tribunal Constitucional inadmite también la cuestión de inconstitucionalidad por este motivo al considerarla claramente infundada.

## Comentario

El presente auto de inadmisión del Tribunal Constitucional resulta relevante pues constituye una resolución dictada por el pleno sobre una cuestión novedosa como es la posible inconstitucionalidad de las reglas de atribución de competencia objetiva de determinados Juzgados de lo Mercantil en materia de propiedad industrial.

## Legislación

Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001 de Marcas: artículo 41.

Ley 24/2015 de 24 de julio de Patentes: artículo 118.2.

Constitución Española: artículos 24.2 y 117.3.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículo 48.3.

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional: artículos 35.2, 37.1, 560 y 561.

Ley Orgánica del Poder Judicial: artículos 38, 39, 86 ter.

### **Link al auto**

### **ECLI:ES:TC:2018:27A**

*(13) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de marzo de 2018. "MAESTRO CHOCOLATERO DESDE 1845" (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG).*

*Marca eslogan, carácter distintivo de la marca, distintividad adquirida por el uso.*

### **Antecedentes de hecho**

La marca eslogan "Maestro Chocolatero desde 1845", viene siendo utilizada por LINDT, al menos desde el año 2007 para identificar todos sus productos y servicios en el mercado.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ("LINDT") presentó una solicitud de la marca "Maestro Chocolatero desde 1845" para las clases 30, 35 y 43, que fue denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") mediante resolución de 17 de mayo de 2016.

LINDT presentó recurso de alzada contra la citada resolución, que fue desestimado mediante resolución de 13 de diciembre de 2016, la cual confirmó la denegación al considerar que la marca carece de carácter distintivo para los productos o servicios para los que ha sido solicitada, de tal forma que no será percibido por el público como una marca que distinga unos productos o servicios e indique un origen empresarial, sino como una designación de las características del productor, y, por tanto concurre la prohibición absoluta de registro del art. 5.1.b) de la Ley de Marcas.

LINDT presentó recurso contencioso administrativo contra la resolución del recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que señala que no concurre la prohibición absoluta de registro del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas ya que la marca eslogan "Maestro Chocolatero desde 1845", ha sido utilizada por LINDT, al menos desde el año 2007 para identificar todos sus productos y servicios en el mercado, de tal forma que su uso y la gran inversión realizada en publicidad ha producido tal conocimiento de la misma que gran parte de los consumidores de los sectores interesados la asocian a la empresa LINDT. Por ello considera que la marca solicitada ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso realizado por LINDT, de manera que la prohibición del art. 5.1.b) debe dejar de aplicarse.

## Resumen

Tras analizar detenidamente la jurisprudencia española y de la UE, el Tribunal Superior de Justicia considera que la parte recurrente ha acreditado que una parte relevante de los consumidores del sector interesado asocian la marca solicitada a la empresa LINDT, por lo que considera que tiene la distintividad necesaria para acceder al registro. El tribunal justifica su razonamiento en que así se deduce de la encuesta aportada por LINDT al expediente administrativo, de la que se desprende que un porcentaje de los encuestados que asciende aproximadamente a un 75% ha oído hablar del eslogan y que un porcentaje de algo más del 22% lo asocia a LINDT. El Tribunal considera que ello permite considerar que es posible percibir a través de la marca cuál es su origen comercial y también cuáles son los productos que pretende anunciar y promocionar. Por ello, aprecia que no concurre la prohibición absoluta del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas, por lo que estima el recurso contencioso-administrativo y acuerda el registro de la marca.

## Comentario

La sentencia resulta relevante ya que analiza conceptos tales como el carácter distintivo de una marca, el concepto de marca eslogan y la distintividad adquirida por el uso desde la óptica tanto de la jurisprudencia española como de la UE.

## Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículo 5.1.b).

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

## Link a la sentencia

**[ECLI: ES:TSJM:2018:4138](#)**

*(14) Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 3 de mayo de 2018. “VAHO” (Vaho Works S.L.) vs. “VAHO” (Green Bag Products S.L, Recyshop S.L. y Privacidad Whois S.L.).*

*Registro de mala fe, infracción de marca, infracción de propiedad intelectual, competencia desleal.*

## Antecedentes de hecho

Los hechos que motivan la interposición de esta demanda tienen su origen en un proyecto empresarial en el que participaron inicialmente el demandante D. Saturnino y D. Inocencio, que se inició con la creación y venta de unos bolsos elaborados mediante material reciclado a los que les dieron el nombre de VAHO.

En el año 2002 inician esta actividad y tienen presencia en diversos eventos y certámenes de moda y diseño, y comercializan sus productos en tiendas y establecimientos de amigos y conocidos que se prestan a ello. Para este fin Saturnino e Inocencio constituyeron la sociedad civil particular VAHO DESIGN SCP el día 3 de febrero de 2003.

El negocio fue aumentando su prestigio y en el año 2003 se creó la página web de la empresa [www.vaho.ws](http://www.vaho.ws), la cual adquirió cierta relevancia en el mercado, con presencia en los medios de comunicación.

Tras suscribir un contrato de distribución exclusiva con PEPPERLINE, S.L. para la distribución a nivel nacional e internacional de 7.000 bolsos, se decidió disolver la sociedad civil y constituir el día 4 de junio de 2004, la mercantil VAHO WORKS, S.L., cuyo objeto fue "la realización de actividades relacionadas con la construcción y diseño de cualquier tipo de materiales", siendo D. Saturnino administrador único de la misma. En la constitución de esta sociedad intervinieron únicamente como socios constituyentes D. Saturnino y D. Landelino, siendo D. Inocencio y D. Santiago únicamente apoderados de esta sociedad.

La actividad de la empresa adquirió cierta dimensión internacional, y en el año 2006 se dejó de utilizar el canal de distribución PEPPER LINE y se asumió la distribución por la propia empresa, potenciando la venta online a través de su sitio web, y diversificando productos bajo la marca VAHO. Este mismo año se amplía la gama de productos con la marca VAHO.

También el año 2006 se decidió crear un logotipo gráfico, encargado a la diseñadora Violeta, que pasaron a denominarlo "galloperro", que se presenta como una animal mitad gallo, mitad perro. El diseño se realizó a partir de un boceto de D. Inocencio y se abonaron los derechos por el mismo al estudio de diseño OTTO&OLAF. Este se ha venido utilizando en los productos, etiquetas, comunicaciones comerciales, Facebook, etc.

D. Santiago inició su colaboración con la empresa VAHO DESIGN SCP prestando servicios de logística y administración, y conoció de forma directa el crecimiento de la empresa. Fue nombrado apoderado de VAHO WORKS, S.L. el día 16 de junio de 2004 y suscribió un contrato laboral indefinido el día 29 de junio.

El día 22 de septiembre de 2013 el D. Santiago fue despedido y los poderes que tenía de la mercantil VAHO WORKS, S.L. fueron revocados.

El día 13 de marzo de 2004 D. Santiago solicitó para sí, sin el consentimiento de VAHO DESIGN SCP el registro de las marcas españolas VAHO, concedida para distinguir "bolsos" en la clase 18 del nomenclátor oficial, la marca TRASHION y VAHO DESIGN. Estas marcas le fueron concedidas el día 13 de septiembre de 2004, aunque los registros TRASHION y VAHO DESIGN ya han caducado.

No consta que la marca VAHO haya sido utilizada por D. Santiago, habiéndolo hecho durante este tiempo VAHO WORKS, S.L., que también ha empleado el signo como nombre comercial.

El día 13 de marzo de 2014 D. Santiago solicitó la renovación de la marca VAHO y el 3 de noviembre de 2014 solicitó la marca comunitaria mixta VAHO para la clase 18, 25 y 35.

D. Santiago remitió el día 27 de octubre de 2014 una circular a clientes de VAHO WORKS, S.L. como administrador de una sociedad denominada GREEN BAG PRODUCTS, S.L., constituida el día 21 de octubre de 2014 en la que se les comunicaba que la titularidad de la marca correspondía a D. Santiago desde el año 2004, y que la fabricación, distribución y comercialización de los productos de la marca VAHO los realizaría la empresa constituida y administrada por el mismo.

El día 23 de enero de 2015 D. Santiago, en nombre de la sociedad GREEN BAG PRODUCTS, S.L., procedió al registro del dominio [www.vaho.us](http://www.vaho.us), y [www.vaho.es](http://www.vaho.es), nombre de dominio del que es responsable PRIVACIDAD WHOIS, S.L., que desde el mes de marzo anuncia la próxima apertura de venta online de productos VAHO, utilizando el logo del denominado "galloperro".

En esta página web ([www.vaho.es](http://www.vaho.es)) la empresa afirma tener abiertas tres tiendas en Barcelona y una en Palma de Mallorca, y en ella se venden productos originales de VAHO WORKS, S.L., con sus etiquetas y envoltorios originales, apareciendo en estas tiendas como empresa vendedora, según los resguardos de compra la empresa RECYSHOP S.L., que se dedicaba a la venta de los productos a través de tiendas no oficiales.

Se interpuso por la mercantil VAHO WORKS, S.L. y D. Saturnino una demanda contra D. Santiago en la que se ejercitan varias acciones: acción reivindicatoria de la marca española VAHO, acciones subsidiarias de nulidad de esta marca, acciones de violación de derecho de marca sobre el signo denominativo VAHO, acciones por vulneración de derechos de propiedad intelectual sobre un dibujo artístico y su representación y acciones de competencia desleal por actos de confusión.

D. Santiago formuló reconvencción y el Juzgado de Primera Instancia desestimó íntegramente la demanda formulada por VAHO WORKS, S.L. y D. Saturnino contra la entidad GREEN BAG PRODCUTS S.L. y contra la entidad RECYSHOP, S.L., y estimó la demanda reconvenccional interpuesta por D. Santiago contra la entidad VAHO WORKS, S.L. y contra D. Saturnino.

## Resumen

En primer lugar, en relación con la existencia de mala fe en el registro de marca, la Audiencia Provincial entiende que el hecho de que D. Santiago mantuviera una colaboración, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, con la sociedad civil VAHO DESIGN y posteriormente con la sociedad VAHO WORKS, S.L. no permite concluir que este tuviera derecho al registro de la marca. Lo realmente relevante para el tribunal es que desde un primer momento la marca fue usada por estas sociedades, y en ningún momento se aprecia ni el uso ni la más mínima actividad creativa de D. Santiago sobre la misma. Sin embargo, el tribunal considera que sí resulta indicativo, en cambio, que tanto Saturnino como Inocencio suscribieran con PEPPERLINE, S.L. un contrato para

fabricar y distribuir 7.000 bolsos y crearon en el mes de diciembre del año 2003 de la página web [www.vaho.ws](http://www.vaho.ws).

La Audiencia Provincial constata que D. Santiago fue nombrado apoderado de la sociedad VAHO WORKS, S.L. el mismo día de su constitución, pasando a ocupar un cargo en esta sociedad que no permite presumir un mejor derecho sobre la marca en cuestión que el que tuvieran aquellos que hasta la fecha la venían utilizando, pues considera un indicio importante de que D. Santiago no asumía, inicialmente, en esta sociedad una posición societaria de mayor relevancia, siéndole atribuido este rol secundario de apoderado general en la actividad del negocio, que resulta contradictorio con la titularidad de un activo tan importante como era la marca VAHO.

La Audiencia Provincial concluye que el registro efectuado por D. Santiago tuvo lugar cuando existía una explotación efectiva y pública de la marca, por parte de la sociedad civil VAHO, cuando todavía no se había constituido la sociedad limitada de la que posteriormente sería apoderado es una muestra clara de mala fe.

En cuanto a la posible condición de socio de D. Santiago, el tribunal considera que en ningún modo elimina la ilicitud del registro de la marca efectuado por el demandado en la medida en que este uso ya se daba por D. Saturnino y era conocido por D. Santiago, todo ello sin perjuicio de que posteriormente colaborasen (o hubiesen mantenido la continuidad de una colaboración anterior) en el mismo proyecto empresarial, hecho que tampoco le atribuye al demandado ningún derecho sobre la marca para su exclusivo registro.

En cuanto a la acción de nulidad relativa por incompatibilidad con el nombre comercial VAHO, de conformidad a lo previsto en el art. 9.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ("LM"), la Audiencia Provincial considera que resulta irrelevante cuestionar la nulidad relativa de la marca una vez estimada la petición de nulidad absoluta de la misma.

En cuanto a los actos de confusión, engaño y aprovechamiento de la reputación ajena, la Audiencia Provincial entiende que todos los supuestos que los demandantes describen y para los que pretenden obtener la cobertura que proporciona la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal ("LCD"), es decir, la apertura de tiendas con la marca VAHO, la activación de la página web con el dominio [www.vaho.es](http://www.vaho.es) y la circular enviada a varios clientes obtienen la debida respuesta y protección en la propia legislación marcaria que ya ha sido aplicada dado el uso ilícito de la marca VAHO como elemento común y determinante del engaño, confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

En cuanto a la acción por infracción de derechos de propiedad intelectual en relación a la reproducción no autorizada del dibujo artístico del "GALLIPERRO", el tribunal considera que aun atribuido siquiera de forma hipotética el derecho del D. Inocencio sobre un boceto previo del logotipo en cuestión, y los derechos que pueda ostentar sobre el mismo, se trata de un objeto de protección distinta de la obra terminada por D<sup>a</sup>. Violeta a petición de la mercantil VAHO WORKS, S.L. que en su día encargó a la mencionada diseñadora el logo cuyo uso es ahora objeto de litigio.

El logo referido venía siendo utilizado desde 2006 por VAHO WORKS, S.L. como titular de los derechos patrimoniales sobre el mismo tras haber encargado su diseño y pago para su explotación, y sin perjuicio de los derechos que pudiera ostentar el D. Inocencio sobre los bocetos que hubiera elaborado y que no constan.

Existe por tanto, infracción de los derechos de propiedad intelectual propiciada por la solicitud que se hace del denominado "GALLIPERRO" como marca comunitaria gráfica, y que aparece también en la web [www.vaho.es](http://www.vaho.es) y como rótulo de establecimiento y en packagings de las tiendas que regenta RECYSHOP, S.L., aparentando de esta forma ser tiendas oficiales de VAHO WORKS, S.L. por lo que debe estimarse la acción ejercitada y declarar la infracción del derecho de VAHO WORKS, S.L. por parte de D. Santiago, que en ningún caso acredita derecho alguno sobre el mismo.

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, el tribunal considera que la infracción marcaría, en los términos que se ha venido realizando, supone un perjuicio directo de los demandantes, por la consiguiente pérdida de negocio que va asociada a las infracciones ya expuestas, que deben comportar el correspondiente resarcimiento y fija dicha indemnización en 300 euros/día desde la fecha en que se emitió la comunicación a clientes, optando por el criterio indemnizatorio de la denominada regalía hipotética y hasta que tenga lugar el cese en el uso de los signos distintivos de VAHO WORKS, S.L. (incluido el dibujo del galliporro).

El tribunal estima íntegramente recurso de apelación formulado por VAHO WORKS y D. Saturnino.

### **Comentario**

La sentencia resulta relevante, ya que analiza detenidamente los requisitos para el registro de mala fe de una marca, así como el concepto de infracción de marca y de derechos de propiedad intelectual y la acumulación de la protección entre derechos de propiedad intelectual e industrial. Por otro lado, aborda el tema de la complementariedad relativa entre la protección otorgada por la LCD.

### **Legislación**

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

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículos 5, 6, 12, 20.

Real Decreto 1/1996, de 12 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: artículos 3.2, 138, 139 y 140.

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

### **Link a la sentencia**

**ECLI: ES:APB:2018:3333**

***(15) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de 2018. ZARA (Buongiorno Myalert, S.A.) vs. ZARA (Industria De Diseño Textil, S.A.).***

***Uso del signo “ZARA”, menoscabo de las funciones de la marca, complementariedad relativa.***

**Antecedentes de hecho**

Para promocionar la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba bajo la denominación "Club Blinko", BUONGIORNO MYALERT, S.A. "BUONGIORNO" ofrecía, en determinadas páginas web a las que se accedía a través de banner con el signo ZARA insertados en otras páginas web, en Facebook y Hotmail, la participación en un sorteo en el que el premio estaba constituido por una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros. En la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner, el signo ZARA aparecía en todos los casos destacado y enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas habitualmente emitidas por bancos, grandes almacenes y otras entidades con fines comerciales. La participación en el sorteo estaba condicionada a la suscripción del servicio, de pago, y al mantenimiento de la misma durante un tiempo mínimo de 30 días, según se hacía constar en el texto informativo que figuraban en el faldón de la pantalla, en el que también se hacía referencia al prestador del servicio y condiciones de este. La suscripción al servicio podía llevarse a cabo a través de esa misma pantalla.

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ("INDITEX"), presentó el 31 de julio de 2013 demanda contra BUONGIORNO por medio de la cual la demandante perseguía la declaración de que sus derechos sobre la marca "ZARA" habían sido infringidos por la utilización que de la misma hizo la demandada en las campañas de promoción de los servicios de remisión de contenidos vía SMS que comercializaba bajo la denominación "Club Blinko" llevadas a cabo en la segunda mitad el año 2010. INDITEX, S.A. invocaba los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ("LM"). A tal pedimento se sumaban los de condena a no reanudar en el futuro las actividades infractoras denunciadas, a indemnizar daños y perjuicios y a publicar la sentencia, todo ello, en los términos que han quedado señalados en los antecedentes de hecho de la resolución.

En cuanto a la pretensión indemnizatoria, la demandante apuntaba, como método de cálculo, el recogido en el artículo 43.2.b) LM. Adicionalmente se solicitaba una indemnización por el perjuicio causado al prestigio de la marca.

El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimatoria. Tal decisión se sustenta en que el uso de la marca ZARA realizado por BUONGIORNO no afectó a ninguna de las funciones de la marca (de indicación de origen, publicitaria y de inversión), no lesionó la notoriedad de la marca de la demandante, ni implicó un aprovechamiento indebido de la reputación de la misma, considerándose, en cuanto a este último extremo, que se trataba de un uso con justa causa y conforme a los usos del comercio, en tanto que necesario para la identificación del premio. Las acciones de competencia desleal ejercitadas con carácter subsidiario tampoco prosperaron al considerar el juez a quo que se encontraban prescritas.

INDITEX apeló dicha decisión. Sin embargo, en lo referente a la acción declarativa de infracción marcaria, se abandonan aquellos planteamientos de la demanda que se sustentaban en el artículo 34.2.b), y se concreta la cuantía indemnizatoria en 84.000 euros por infracción del derecho de exclusiva y 308.327,62 euros por el daño causado al prestigio de la marca.

BUONGIORNO, no se limita a combatir los argumentos desplegados en el de interposición del recurso, sino que, además, revive, como argumento defensivo, en conexión con la doctrina del efecto útil, la aplicabilidad de la doctrina del retraso desleal o *verwirkung*, que había sido rechazada en la sentencia recurrida.

## Resumen

El tribunal comienza por analizar la doctrina del retraso desleal y entiende que el contenido de la contestación de BUONGIORNO al requerimiento de INDITEX impide atribuir a la falta de ejercicio de acciones legales con la inminencia anunciada la condición de retraso desleal.

En relación con el alcance de la protección de la marca notoria el tribunal entiende que el ámbito objetivo de protección de la marca viene determinado en el artículo 34 LM y el juicio de que los derechos del titular de la marca han sido infringidos por la utilización ajena sin su consentimiento de un signo idéntico o semejante al registrado entraña la concurrencia de una serie de presupuestos, que indican que, para considerarse infractora, dicha utilización: (i) ha de producirse "en el tráfico económico"; (ii) "para productos o servicios"; (iii) menoscaba alguna de las funciones de la marca; y (iv) el infractor haya hecho un "uso activo" del signo.

El tribunal considera que la cuestión más espinosa en relación con la identificación del marco teórico de análisis es la referente a si, tratándose de la protección de una marca notoria, resulta también exigible la doctrina relativa a la afección de las funciones de la marca.

A la vista del análisis del TJUE en las sentencias de 19 de julio de 2010, C-376/11, *Pie Optiek* y de 22 de septiembre de 2011 C-323/09 *Interflora*, el tribunal considera que la doctrina de la afección de las funciones de la marca es aplicable también en el caso de la marca renombrada.

Por ello afirma el tribunal que el análisis que debe seguirse para determinar si el uso que BUONGIORNO hizo del signo "ZARA" constituye una infracción de los derechos de marca de INDITEX, en cuanto titular de la marca renombrada "ZARA", nos remite a la comprobación de si dicho uso puede ser calificado como uso activo, en el tráfico económico, para productos o servicios y perjudicial para las funciones de la marca.

En este sentido, para el tribunal resulta patente que BUONGIORNO llevó a cabo un uso activo, en el tráfico económico y para productos y servicios de BUONGIORNO de la marca "ZARA".

En relación con el perjuicio de las funciones de la marca, el tribunal considera que dado que la sentencia de primera instancia consideró que dicho perjuicio no concurría y dado

que en su escrito de apelación INDITEX se ha limitado a manifestar que no es necesario que dicha circunstancia concurra, el recurso debe ser desestimado en relación con todas las acciones de infracción marcaria.

En cuanto a las acciones de competencia desleal, INDITEX alega que no resultaría aplicable el plazo prescriptivo de un año, sino el segundo de los plazos que contempla el artículo 35 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“LCD”), el de tres años desde el momento de la finalización de la conducta, pues el desconocimiento de la continuación de la conducta ilícita durante ese periodo de tiempo impide considerar que concurren las circunstancias determinantes de la entrada en juego de la prescripción de un año. El tribunal desestima este motivo, pues entiende que tales acciones se encuentran prescritas.

### **Comentario**

La sentencia resulta relevante, pues analiza la jurisprudencia del TJUE en las sentencias de 19 de julio de 2010, C-376/11, Pie Optiek y de 22 de septiembre de 2011 C-323/09 Interflora y aclara que la doctrina que propugna que el uso de un signo por el demandado debe ser perjudicial para las funciones de la marca resulta aplicable también a las marcas notorias y renombradas.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos. 34.2 b) y c), 37.2, 43.2 b).  
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículos 4, 12, 22.6.b), 35.1, 35.2 y 35.5.  
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 286.1, 394.1, 398.1 y 456.1.

### **Link a la sentencia**

**[ECLI:ES:APM:2018:7781](#)**

*[\(16\) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de mayo de 2018. “FRIGOLA” \(particular\).](#)*

*[Análisis de prohibiciones absolutas.](#)*

### **Antecedentes de hecho**

Dña. Salvadora, Dña. Adelina, D. Celestino, D. Eutimio, D. Ignacio y D. Marcos presentaron una solicitud para la marca “FRIGOLA” para la clase 33 “Vinos, espirituosos y licores”, que fue denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) mediante resolución de 20 de junio de 2016 al apreciar la concurrencia de la prohibición absoluta del art. 5.1.c), d) y g) de la Ley 17/2001 de Marcas.

Frente a dicha resolución desestimatoria Dña. Salvadora, Dña. Adelina, D. Celestino, D. Eutimio, D. Ignacio y D. Marcos presentaron recurso de alzada, que fue desestimado mediante resolución de 1 de febrero de 2017.

Frente a dicha resolución Dña. Salvadora, Dña. Adelina, D. Celestino, D. Eutimio, D. Ignacio y D. Marcos presentaron recurso contencioso – administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

### **Resumen**

El tribunal considera que el recurso debe ser estimado, pues en modo alguno el vocablo "FRIGOLA" es una expresión que sugiera o evoque, en el general público consumidor español, los productos que la marca solicitada pretende proteger, por no revelar una descripción de los productos reivindicados en el conjunto del territorio nacional, resultando ser a este nivel una denominación de fantasía que, por tanto, no es la forma de expresión habitual y exclusiva en el comercio para designar o referirse a los productos a los que estos autos se contraen, como tampoco sus cualidades, características, naturaleza, etc. Por ello, no procede apreciar la concurrencia de las prohibiciones absolutas de los artículos 5.1 apartados c), d) y g).

### **Comentario**

La sentencia resulta relevante porque analiza la concurrencia de prohibiciones absolutas de los artículos 5.1 apartados c), d) y g).

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículo 5.1 c), d) y g).

### **Link a la sentencia**

**ES:TSJM:2018:4606**

*(17) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de junio de 2018. (L'Oreal Soci t  Anonyme) vs. "AFTERSUN" (Laboratorios Genesse, S.L).*

*Caducidad por vulgarizaci n de la marca, reconvenci n*

### **Antecedentes de hecho**

La demandante L'OREAL SOCI T  ANONYME ("L'OREAL") es una sociedad de nacionalidad francesa dedicada a la fabricaci n, distribuci n y comercializaci n a nivel mundial de todo tipo de art culos de perfumer a y cosm tica.

Dentro de la división L'Oréal Productos Gran Público, se sitúan los productos distinguidos por la marca Garnier, y entre sus productos solares cuenta con los productos de protección y los "after sun", o productos para después de tomar el sol.

Garnier viene utilizando el término "after sun" desde el año 1998 bajo la marca GARNIER – AMBRE SOLAIRE AFTER SUN LECHE HIDRATANTE- y desde 2002 se comercializa AMBRE SOLAIRE LECHE AFTER SUN REPARADORA INTENSIVA y AMBRE SOLAIRE SPRAY AFTER SUN HIDRATANTE REFRESCANTE.

La entidad LABORATORIOS GENESSE, S.L. ("GENESSE") es titular de la marca española "AFTERSUN" solicitada el 21 de octubre de 1961 y registrada el 30 de julio de 1962 para los siguientes productos en la clase 3: *"esencias y perfumes, extractos, productos y preparados de perfumería, de tocador, de belleza, de cosmética e higiene, champús y dentífricos; aceites esenciales, sales para baños, lociones para el cabello, tintes y fijadores para el mismo, brillantinas, coloretes, lápices de belleza, esmaltes y lacas para uñas"*.

Con fecha 8 de febrero de 2016 GENESSE remitió carta a "Garnier - Grupo L'Oreal" por la que se instaba a L'OREAL a que se abstuviera de utilizar el término Aftersun o las variantes After Sun o After-Sun, tanto en productos como en material publicitario o internet. Tal carta fue contestada por L'OREAL el 1 de marzo de 2016.

Con fecha 10 de junio de 2016 GENESSE remitió nueva carta, que fue debidamente contestada por L'OREAL.

L'OREAL alegó en el escrito de demanda que en el mercado español se viene utilizando de manera uniforme el término "*aftersun*" para productos cosméticos para después del sol y acompaña un estudio que contiene una relación de fabricantes de productos que emplean el término "*aftersun*" para caracterizar ese tipo de productos. GENESSE ha tolerado ese uso generalizado del término por todo tipo de operadores, incluidos sus competidores e intermediarios. Por todo ello, solicitó que se declarara la caducidad del signo por vulgarización.

GENESSE, alegó que el carácter usual en el comercio debe predicarse del concreto signo registrado (AFTERSUN) y no de expresiones similares, como "after sun" y/o "aftersun". Dado que estos términos son expresiones para designar en inglés productos post-solares, su uso puede tener, según las circunstancias de cada caso, una razón de ser ajena a la marca registrada AFTERSUN, sin suponer ni constituir el resultado de una vulgarización de la misma.

En la contestación se destaca que existe una variada oferta de productos destinados a aliviar o reparar los efectos en la piel de una intensa exposición al sol designados con expresiones distintas, como "después del sol". Igualmente se expresa el esfuerzo en inversión publicitaria y la posición de liderazgo de los productos post-solares AFTERSUN de GENESSE, hasta el punto de tener carácter notorio. En definitiva, en la contestación se adujo que faltan los presupuestos objetivo y subjetivo para caducar la marca, por lo que interesó se desestimara íntegramente la demanda.

Por otro lado, GENESSE formuló reconvencción, con fundamento en los artículos 34, 40 y 44 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ("LM"), en la que solicitaba que se declarase que el uso por la actora de las expresiones "*after sun*" o "*after-sun*" infringe los derechos de marca de GENESSE y que se condenara a L'OREAL al cese en el uso de ese signo.

L'OREAL se opuso a la reconvencción alegando que la marca AFTERSUN no es notoria o renombrada, sino que se trata de un signo que describe un tipo de producto para la piel. Además, negó que existiera infracción puesto que L'OREAL utiliza el término "*after sun*" como una categoría de producto, junto con su marca Delial/Garnier.

El Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona estimó íntegramente la demanda y declaró la caducidad del signo por vulgarización. De un lado, tras valorar la prueba practicada, llega a la conclusión que el signo "*aftersun*" se ha convertido en la designación usual de un producto de tratamiento corporal para después del sol. De otro lado, también concurre el elemento subjetivo, por cuanto la titular de la marca ha tenido una conducta pasiva en la defensa de la marca que ha propiciado la vulgarización. Además, también ha llevado a cabo una conducta activa, al utilizar el signo en términos descriptivos junto a la marca ECRAM. La íntegra estimación de la demanda determina la desestimación de la demanda reconvenccional.

GENESSE presenta recurso de apelación en el que alega, en primer término, que la sentencia incurre en incongruencia interna y en falta de motivación o exhaustividad, que justifica en el hecho de equiparar indiscriminadamente la marca registrada AFTERSUN con las expresiones "*after sun*" y/o "*aftersun*" o con el hecho de haber soslayado cualquier referencia a un uso leal o justificado de esas expresiones inglesas que tendrían amparo en los artículos 37 b) y 34 c) de la LM. Incardina igualmente en el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que la sentencia apelada se haya abstenido de examinar la reconvencción como consecuencia de la previa estimación de la acción de caducidad. En cuanto al fondo del asunto, tras destacar los intereses tutelados por el artículo 55.1 d) de la LM y la necesidad de que el precepto se interprete de forma restrictiva, considera que no concurren en el presente caso los presupuestos objetivo y subjetivo de la caducidad por vulgarización.

L'OREAL se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia apelada por sus propios fundamentos.

## Resumen

La sentencia comienza por afirmar que el artículo 55.1 d) de la LM recoge lo que doctrinalmente se conoce como "vulgarización de la marca" y destaca que nuestro ordenamiento acoge un sistema subjetivo o mixto, pues para que pueda apreciarse la caducidad por vulgarización de la marca es necesario que concurra un doble requisito: en primer lugar, la conversión del signo en la designación usual de un género de productos o servicios (presupuesto objetivo); y, en segundo lugar, que tal conversión se haya producido como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca (presupuesto subjetivo).

En cuanto al requisito objetivo, la Audiencia Provincial considera que de la prueba practicada resulta que el término "*aftersun*" o los vocablos "*after sun*" se vienen utilizando en el mercado de manera uniforme para describir los productos cosméticos para después del sol. Buena prueba del carácter descriptivo del signo AFTERSUN es el uso que GENESSE hace de su marca, pues la demandada utiliza la marca ECRAN, que es el signo que identifica el origen empresarial del producto. El término AFTERSUN, junto a la marca ECRAN, es utilizado en productos para después de tomar el sol, mientras que para las cremas protectoras y de uso previo a la exposición al sol emplea la marca ECRAN SUN.

Alega GENESSE que la existencia en el mercado de signos semejantes ("*after sun*" y/o "*after-sun*") podrá tener relevancia al analizar el requisito subjetivo sobre el grado de diligencia del titular de la marca, pues sólo el uso generalizado de un signo idéntico (en este caso, "*aftersun*") permitiría declarar la caducidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55.1, apartado d) de la Ley de Marcas.

La Audiencia Provincial considera que el uso de signos similares puede convertir un signo registrado en la denominación usual por los consumidores del producto o servicio que identifica y que lo importante es valorar si la marca registrada ha devenido ineficaz para distinguir el origen empresarial del producto, cosa que estima ha ocurrido en el presente caso, pues "*After sun*" ha pasado a ser un término descriptivo, que es utilizado por la mayor parte de fabricantes de cremas corporales post-solares para designar ese producto, de tal suerte que la marca registrada "*aftersun*" ha dejado de ser un signo que permite identificar a un competidor (GENESSE) del resto de empresarios que compiten en el mismo mercado.

Ello es así por la gran proximidad y semejanza de las expresiones "*after sun*" y/o "*after-sun*" con la marca registrada "*aftersun*". Por ello, la Audiencia Provincial estima que el uso generalizado de las expresiones "*after sun*" y/o "*aftersun*" ha sido determinante para la vulgarización de la marca de la actora AFTERSUN.

Contra lo sostenido por GENESSE, la Audiencia Provincial descarta que el signo AFTERSUN sea percibido como una marca de éxito en el mercado y que se utilice por los consumidores como una designación genérica, pero con la consciencia de que se trata de una marca, como acontece con los ejemplos citados en el recurso (donut o cocaola). La Audiencia Provincial estima que el conocimiento generalizado del signo no lo es por el carácter notorio de la marca sino por haberse convertido en la designación habitual de un tipo de producto (cremas solares para después del sol). AFTERSUN ha perdido su capacidad distintiva. La propia demandada utiliza junto a ese signo la marca ECRAN, que es la que identifica el origen empresarial y permite distinguir sus productos de los de sus competidores.

Por otro lado, el recurso aduce que la perspectiva relevante es la de los consumidores o usuarios finales, por lo que es irrelevante la posición de los intermediarios o la de los competidores, que tienen una tendencia natural al "parasitismo" de la marca líder.

La Audiencia Provincial matiza que aun cuando la perspectiva a la hora de valorar la caducidad de un signo por vulgarización sea la de los consumidores o la de los usuarios finales, en ningún caso es irrelevante la perspectiva de los intermediarios y de los

competidores, dado que de las actuaciones de esos agentes económicos es posible deducir cómo es percibido el signo en el mercado. De este modo si, como ocurre en el presente caso, buena parte de los competidores utilizan la expresión "*after sun*" o "*after sun*" para comercializar, junto con sus respectivas marcas, productos post-solares y si en los lineales de las grandes superficies o en las webs de perfumerías se identifican con esa misma expresión un tipo de producto, es evidente que el signo "*aftersun*" ha pasado a ser un término descriptivo y ha dejado de ser un signo que identifica en el mercado a un empresario y a sus productos.

La Audiencia Provincial destaca que las Directrices de la EUIPO relativas al Examen de las Marcas de la Unión Europea, expresamente señalan que habrá que tener en consideración para la declaración de caducidad la percepción de los profesionales, como los vendedores.

En cuanto al requisito subjetivo de la caducidad, el artículo 55.1.d) de la LM exige que la conversión de la marca en designación usual de un producto o servicio tenga por causa la "*actividad o inactividad de su titular*". La sentencia considera que también concurre el requisito subjetivo de la caducidad, dado que la demandada ha consentido el uso del signo por los competidores durante mucho tiempo, sin haber llevado a cabo una defensa de su marca, pues los procedimientos judiciales o de oposición administrativa, son de fecha muy reciente. La demandada, además, también ha llevado a cabo una conducta activa que ha contribuido a la vulgarización, puesto que ha utilizado la marca AFTERSUN junto con otra marca (ECRAM).

En cuanto al uso simultáneo con la marca ECRAM, la Audiencia Provincial estima que en realidad la demandada no hace un uso del signo AFTERSUN a título de marca, sino que, al igual que sus competidores, dicho término lo reserva exclusivamente para la gama de productos para después del sol, dándole un sentido meramente descriptivo. Por tanto, la marca que identifica a la demandada en el mercado y le distingue de otros fabricantes es la marca ECRAN.

Al analizar el requisito subjetivo de la caducidad por vulgarización, GENESSE alega que el uso de las expresiones inglesas "*after sun*" y "*after-sun*" por parte de competidores sería legítimo en base a los límites dispuestos en los artículos 7.b) y 34.2.c) de la LM.

La Audiencia Provincial no estima que la inactividad de GENESSE en la defensa de su derecho se explique por los límites que le imponen dichos preceptos como titular de la marca registrada AFTERSUN, pues en el recurso no se justifica en qué medida el uso que L'OREAL realiza de la expresión "*after sun*" no se ajusta a las prácticas leales en materia comercial o industrial y en qué se diferencia respecto del uso que puedan realizar otros competidores, cuando el etiquetado y los envases de los productos GARNIER de la demandante son similares a los productos de otros fabricantes.

Por todo lo expuesto anteriormente, la Audiencia Provincial estima que la marca AFTERSUN se ha convertido en la designación usual de los productos de aplicación para después del sol y que esa situación objetiva de hecho se ha producido por la actividad e inactividad de la demandada. Concurren, por tanto, los requisitos del artículo

55.1.d), de la LM para la caducidad, por lo que debe confirmarse la declaración de caducidad de la marca que realiza la sentencia apelada.

La declaración de caducidad determina que no pueda prosperar la acción de infracción que GENESSE ejercita en la demanda reconvencional, pues no puede invocar el registro de la marca AFTERSUN para impedir que LOREAL utilice las expresiones *aftersun*, *after sun* y/o *aftersun* en los productos post-solares o para después del sol.

En base a lo anterior, desestima el recurso y confirma íntegramente la sentencia apelada.

### **Comentario**

La sentencia resulta relevante porque analiza de forma muy detallada el fenómeno de la vulgarización de la marca en nuestro ordenamiento jurídico y sus requisitos objetivo y subjetivo y precisa que para determinar si dicha vulgarización se ha producido, lo importante es valorar si la marca registrada ha devenido ineficaz para distinguir el origen empresarial del producto y que es posible dicha vulgarización aun cuando el símbolo empleado no es exactamente idéntico a la marca registrada.

Por otro lado, siguiendo los criterios marcados por las directrices de la EUIPO aclara que aun cuando la perspectiva a la hora de valorar la caducidad de un signo por vulgarización sea la de los consumidores o la de los usuarios finales, en ningún caso es irrelevante la perspectiva de los intermediarios y de los competidores, dado que de las actuaciones de esos agentes económicos es posible deducir cómo es percibido el signo en el mercado uso simultáneo con la marca ECRAM.

Por último, resulta destacable el análisis de los límites dispuestos en los artículos 7.b) y 34.2.c) de la LM en relación con las expresiones en inglés “*aftersun*” y “*after-sun*” y la imposibilidad de justificar la inactividad de un titular en defensa de su marca en base a los límites que le imponen dichos preceptos.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 7 b), 34.2 c), 37.1 b), 40, 44 y 55.1 d).

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículo 216.

### **Link a la sentencia**

**ECLI: ES:APB:2018:6128**

*(18) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de junio de 2018. “FACEBOOK” (Facebook Inc.) vs. “CARBIBOOK” (particular).*

*Imposibilidad de extender la notoriedad de “FACEBOOK” al término “book”, prueba aportada insuficiente, notoriedad y renombre.*

## Antecedentes de hecho

D. Pedro Enrique solicitó la marca mixta “Carbibook” para la clase 41, que fue inscrita por la OEPM pese a la oposición de Facebook que ostenta “Facebook” como diferentes marcas comunitarias registradas para la clase 41. Asimismo, Facebook Inc. argumenta que sus marcas son renombradas y notorias. El ahora demandante interpuso un recurso de alzada contra la decisión de la OEPM, recurso que fue desestimado al entender que el por el simple hecho de que ambas marcas incluyan el término “book” esto no es óbice para el registro de la marca, aunque se solicite para los mismos servicios. Facebook Inc. interpone recurso contencioso administrativo.

## Resumen

El TSJ de Madrid concuerda con la OEPM en que desde una visión de conjunto los signos enfrentados se perciben como realidades suficientemente diferenciadas y que el hecho de incluir el término “book” en ambas no puede ser la causa determinante de la denegación de la marca solicitada. En cuanto a la notoriedad argumentada por la demandante, el Tribunal entiende que la prueba aportada para su demostración es insuficiente ya que debe aportar algún estudio de mercado o similar, y además debe acreditarse que dicha notoriedad se extiende al territorio nacional, algo que tampoco se ha logrado acreditar.

## Comentario

Como recalca el FJ7, la notoriedad de la marca supone el conocimiento de la misma. Sin embargo, en el presente caso lo notorio es la marca “Facebook” y no el término “book”, no existiendo prueba de que los consumidores asocien el término “book” de forma exclusiva con la denominación “Facebook”, por lo que no puede extenderse la notoriedad de la expresión “Facebook” a “book”.

## Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 6 y 8.

## Link a la sentencia

**[ECLI: ES:TSJM:2018:7906](#)**

*(19) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de julio de 2018. “SAMSUNG” (Ministerio Fiscal) vs. (particular).*

*Pequeño envío, baterías falsas, LO 1/2015 reforma del Código Penal en materia de delitos contra la propiedad industrial, depósito de mercancías en aduanas.*

## **Antecedentes de hecho**

El demandado realiza un pedido de baterías falsas de la marca Samsung a una empresa ubicada en China. En el aeropuerto de Madrid Barajas se detectan los envíos (conteniendo más de 2700 piezas en total) y se suspende la entrega al demandado. En primera instancia se condena al autor de un delito contra la propiedad industrial en grado de tentativa y se decreta el decomiso y la destrucción de los efectos intervenidos.

## **Resumen**

El Ministerio Fiscal recurre la sentencia al entender que existe un delito consumado en base al artículo 274.1 CP ya que considera que la recepción de la mercancía falsificada en la oficina aduanera supone ya una entrada ilegal en el territorio nacional y dicha conducta está prevista como delito tras la reforma de la LO 1/2015 CP al haberse incluido la importación en el apartado 1.a del citado artículo. Además, en la documentación de la carga venía el nombre del receptor como destinatario, por lo que, si bien no tuvo la posesión inmediata de la mercancía al no haberle sido entregadas, sí tuvo la posesión mediata porque la determinación en el “notify” del receptor confiere al mismo la disponibilidad de los géneros depositados en Barajas. La Audiencia Provincial concuerda con los argumentos esgrimidos con el Ministerio Fiscal.

Además, la Audiencia Provincial estima que concurre el elemento subjetivo del dolo ya que se realizó la compra a una empresa con sede en China, que nada tiene que ver con la marca Samsung ni es distribuidora de tal marca, por lo que la adquisición se realiza de forma semiclandestina y fuera de los canales de distribución, a un precio notoriamente inferior al propio de dichos artículos. A esta circunstancia se añade el indicio de que el demandado se dedica a reparar móviles, por lo que debía conocer perfectamente las baterías de la marca Samsung y sus diseños y por lo que el uso de las baterías falsificadas obedece a un ánimo de obtener un mayor beneficio.

Por lo expuesto, la Audiencia Provincial tipifica el delito como un delito consumado contra la propiedad industrial estimando parcialmente el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.

## **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante ya que, si bien en primera instancia se considera que la solicitud de productos falsificados por internet a través de un pequeño envío es un delito en grado de tentativa, en segunda instancia la Audiencia Provincial lo tipifica como un delito consumado contra la propiedad industrial.

También es destacable el análisis que hace de la modificación de la LO 1/2015 CP en materia de propiedad industrial.

## **Legislación**

Código Penal: artículo 274

## Link a la sentencia

**ECLI: ES:APM:2018:10771**

*(20) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 20 de julio de 2018. "COOLPAD" (Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co. Ltd) vs. "COOLPAD" (particular).*

*Demanda reconvenicional, uso de la marca distinto a como fue registrada, cálculo de la fecha en la que comienza la obligación del uso efectivo.*

## Antecedentes de hecho

La actora-reconvenida Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co. Ltd (en adelante, Yulong) es la titular de la marca internacional 1092863 denominativa "Coolpad" que designa a la Unión Europea para productos de las clases 9 y 38.

El Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº1 dicta que la marca "Coolpad" solicitada por el demandado-reconveniente sea anulada ante la OEPM al considerar que el registro es nulo por ser la marca confundible con la marca anterior de Yulong y haberse registrado de mala fe. Esta marca se había solicitado para las clases 9 y 38.

El demandado en Primera Instancia articuló una demanda reconvenicional interesando la declaración por falta de uso de diferentes marcas de Yulong, entre ellas la marca internacional citada anteriormente, si bien en dicha reconvenicional comete un error al identificar los signos, confundiendo el signo de la marca internacional-EU número 1092863 con otra marca del mismos titular: marca internacional-España H00910196, error que la Audiencia Provincial comparando el signo solicitado con la marca internacional-España anterior H0910196, que es con la que se infiere la voluntad de comparación.

## Resumen

En relación a la demanda reconvenicional, la Audiencia Provincial advierte un fallo del Juzgado de Marcas en el cálculo del dies a quo de la obligación del uso efectivo respecto de la marca internacional-EU 1092863 ya "que la aplicación conjunta de los artículos 152.2 y 160 RMUE se infiere que a efectos de la aplicación de los artículos 15 y 151.1.a RMUE ¿la fecha de publicación a la que se refiere el artículo 152.2 sustituirá a la fecha de registro con miras al establecimiento de la fecha a partir de la cual la marca objeto de un registro internacional que designe a la Unión deba ser puesta genuinamente en uso en la Unión". El FJ4 explica también cómo se debe de hacer este cálculo en el caso de que la marca sea una marca internacional-española.

En cuanto a la comparación de signos, la Audiencia Provincial compara bajo la ley marcaria española, el signo anterior "Coolpad &#37239;&#27966;" (los caracteres chinos fonéticamente se pronuncian `kumpai` y semánticamente significan "Coolpad Group Ltd.") con el solicitado "Coolpad". En esta comparación, la Audiencia Provincial

estima que “la forma no coincidente con la fuente de letra del signo registrado y sin los dos elementos idiomáticos chinos que van a continuación de “Coolpad” no impide que el uso de la marca enerve la caducidad porque el signo efectivamente utilizado no altera de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada, como permite el artículo 39.2.a LM. En nuestro caso, el elemento distintivo esencial es la denominación “Coolpad”, por lo que su uso con una fuente de letra distinta y sin los dos elementos denominativos chinos, no comprensibles para el consumidor español, no alteran de manera significativa el carácter distintivo de la marca tal y como se encuentra registrada”.

En cuanto a la nulidad absoluta de la marca solicitada, se estima la mala fe argumentada por Yulong, usándose entre otros la conducta del ahora apelante en relación al intento de registro en España de otras marcas de renombre como “Netflix”, “Zte” o “Oppo”, sin conseguir su propósito por haber prosperado la oposición de las marcas UE.

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante por la explicación que hace sobre cómo se deben computar los plazos para calcular el “plazo de gracia” de cinco años que las marcas tienen en relación con el uso de la marca; así como por estimar como no relevante a efectos de comparación de marcas, la existencia de los caracteres chinos en una marca en el uso de la misma en el mercado español; y por la estimación de la mala fe en base a actuaciones anteriores del apelante.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 39, 51.1.b, 52.1 y 58.

Reglamento (CE) n o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria: artículo 9.1.

### **Link a la sentencia**

**[ECLI: ES:APA:2018:1765](#)**

*[\(21\) Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 31 de julio de 2018. “LOUIS VUITTON” \(Louis Vuitton Malletier\) vs. “LOUIS VUITTON” \(particular\).](#)*

*[Pequeño envió, modificaciones Código Penal LO 1/2015.](#)*

### **Antecedentes de hecho**

La acusada envió de las Islas Baleares a la isla de Gran Canarias un paquete con 70 pashminas que imitaban modelos auténticos de Louis Vuitton. La demandada defiende su inocencia argumentando que los productos no estaban destinados a la venta, sino a ser distribuidos en una fiesta. En primera instancia se condenó a la acusada por un delito contra la propiedad industrial con pena de cárcel y con el decomiso y la destrucción de los efectos intervenidos.

## Resumen

La Audiencia Provincial corrige la Sentencia de Primera Instancia al no ver delito en el comportamiento de la acusada, en tanto en cuanto no se ha podido acreditar que la acusada haya ofrecido, distribuido o comercializado la mercancía incautada, tal y como el tipo del delito tras la modificación del Código Penal en base a la L.O. 1/2015.

La Sentencia de la Audiencia Provincial realiza en el fundamento jurídico 2º un minucioso análisis de la modificación del Código Penal, “ya que si bien antes venía a sancionar a quien poseyera para su comercialización o pusiera en el comercio, los productos en cuestión, la regulación aplicable al presente caso, al haberse cometido los hechos tras la entrada en vigor de la citada reforma, castiga a quien ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades. De esta forma, si bien con arreglo a la anterior regulación la posesión para la comercialización estaba prevista, de tal forma que podría admitirse, en un caso como el de autos, que acreditada la posesión (...) y la concurrencia de indicios que permitirían acreditar que los mismos estaban destinados a la venta, se cumplían los requisitos previstos por el tipo, no sucede lo mismo tras su entrada en vigor, debiendo ahora acreditarse que la acusada ha ofrecido, distribuido o comercializado con los productos en cuestión”.

Sobre el almacenamiento de los productos, entiende la Audiencia Provincial que “conforme a la doctrina penal mayoritaria, la jurisprudencia y la propia definición legal de tentativa, el mero almacenamiento o “acopio” de productos (incluso inadmitiendo que dicho almacenamiento lo era para la venta al por menor) no constituye jurídico penalmente un acto ejecutivo sino un acto preparatorio impune a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 CP a sensu contrario; entenderlo de otro modo (...) supondría vulnerar lo dispuesto en el artículo 16 CP que de manera rotunda exige para hablar de tentativa que el sujeto ¿de inicio a la ejecución del delito directamente por los hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente debieran producir el resultado ¿lo que desde ninguna perspectiva cabe predicar de tener guardados en un local productos de la naturaleza de los detallados en los hechos probados ya que la tentativa se refiere siempre a la tentativa de un delito concreto, lo que aquí exigiría el ofrecimiento, exhibición o entrega de un producto concreto (de los almacenados) a un sujeto concreto (directamente) conductas, por otra parte, que como ya hemos dicho se vertebran como conductas suficientes para la consumación”.

## Comentario

La sentencia resulta interesante por el claro análisis que hace sobre el cambio del art. 274 CP: ahora se exige que se acredite el ofrecimiento, la distribución o la comercialización, mientras que antes de la reforma de la L.O. 1/2015, la posesión y los indicios de intención de comercialización eran suficientes. Por ello, el envío de un elevado número de productos falsificados entre particulares no constituye delito.

## Legislación

Código Penal: artículo 274.

## Link a la sentencia

**ECLI: ES:APGC:2018:1887**

*(22) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia de 3 de agosto de 2018. "ESTADIO DE LA CERÁMICA"; "CERAMIC STADIUM" (particular) vs. "ESTADIO DE LA CERÁMICA" (Villareal Club de Fútbol, S.A.D.).*

*Interpretación de la mala fe registral, existencia de otros registros del solicitante para valorar la mala fe en el registro.*

## Antecedentes de hecho

El demandante presentó demanda para que se declarara su uso prioritario en el tráfico mercantil de la denominación "Estadio de la Cerámica" (marca denominativa), que se declare que la entidad demandada ha incurrido en una conducta desleal y que cese en el uso de "Estadio de la Cerámica" en el tráfico mercantil. El demandante también registró la marca denominativa "CERAMIC STADIUM". El registro de las marcas se había realizado en julio de 2015, ambas para la clase 41.

La demandada interpuso demanda reconvenzional frente al actor para que se declarase la nulidad de las marcas solicitadas por el actor. Si bien se solicita también la declaración de nulidad de la solicitud de marca de la EU del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de Valencia no tiene competencia para conocer esta pretensión y remite a la propia EUIPO como único concededor de esa solicitud. Por último, el Club de Fútbol de Villareal también solicita que se acumule la acción de infracción marcaría y de competencia desleal.

Según la demandada y actora reconvenzional, la nulidad de las marcas denominativas titularidad del actor se fundamentan en la mala fe registral del actor, "puesto que era concededor de la intención de cambiar la denominación del estadio de fútbol del Villareal por el de "Estadio de la Cerámica", dado que se publicaron informaciones y noticias con enorme repercusión popular en la localidad de Villa Real, justo la semana anterior a la solicitud (de una de las) marcas" cuya nulidad ahora se pide.

## Resumen

El Juzgado de lo Mercantil de Valencia hace una interpretación de los artículos 2, 51 y 52 LM en base a los cuales se fundamenta la nulidad por mala fe registral, indicando que "el artículo 51 apartado 1, letra b de la Ley 17/2001 constituye una novedad en nuestro derecho, tomada de la norma – de naturaleza facultativa- que contiene el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE. Según ambos preceptos, la mala fe del solicitante del registro de una marca constituye causa de nulidad de éste. La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objeto de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes". Basándose en el asunto Lindt por el que el TJUE dictó sentencia el 11

de junio de 2009, el Juzgado de lo Mercantil concluye que “la mala fe del solicitante, en el momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume. La mala fe, por tanto, ha de descansar en datos fácticos que determinen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético del artículo 7 del Código Civil. El Tribunal Supremo ha dicho (...) que ¿no cabe afirmar mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registrales? La mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas anteriores al momento de la solicitud”.

Basándose en las pruebas aportadas al caso, el Juzgado estima que el actor no llegó de forma espontánea al signo “Estadio de la Cerámica”, sino como conocedor de la intención del demandado en utilizarlo para denominar el nuevo estadio de fútbol. Asimismo, el hecho de que el actor tenga registradas otras marcas para la clase 5, a la que se dedica profesionalmente, pero las marcas en liza se han solicitado para la clase 41, también se entienden como indicios de un registro de mala fe, a lo que se añade que también ha registrado una marca que existe anteriormente en EE.UU. y para unos productos que nada tienen que ver con su actividad profesional.

Por lo tanto, evaluada la prueba en su conjunto, el Juzgado de lo Mercantil de Valencia estima la demanda reconvenional y declara la nulidad de las marcas españolas en liza titularidad del actor, ordenando la cancelación de su registro a la OEPM.

### **Comentario**

Esta sentencia es interesante por el detallado análisis que hace de la mala fe registral respecto a su ratio legis en la legislación española frente a la comunitaria y a cómo se debe valorar.

Asimismo, también es reseñable la indicación que hace respecto a que una demanda reconvenional en la que se solicita la nulidad de una solicitud de marca de la EU tiene que conocerse ante la EUIPO, no teniendo el Juzgado Mercantil potestad para conocer esta cuestión.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 2, 51 y 52.

### **Link a la sentencia**

**ECLI: ES:JMV:2018:2185**

***(23) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria de 3 de septiembre de 2018. "BOTELLA MOLDE DE HIERRO" (Asociación de Sidra Asturiana) vs. (Sidra Somarrosa).***

***Concepto marca tridimensional, aplicación de prohibiciones absolutas.***

**Antecedentes de hecho**

La Asociación de Sidra Asturiana (ASSA) defiende los intereses de sus afiliados, personas físicas y jurídicas que elaboran sidra en el Principado de Asturias, sin que la asociación concurra en el tráfico económico. No todos los lagareros asturianos son miembros de ASSA.

La marca en liza es la marca "Botella Molde de Hierro", creada en 1880 para dar una respuesta técnica a la conservación de la sidra y facilitando asimismo su posterior escanciado. La marca tridimensional no tiene ninguna etiqueta, consistiendo únicamente a características de la botella como hombro marcado o bocal troncónico entre otros. La marca fue registrada como una marca nacional, no como una marca colectiva ni de garantía, para productos de las clases 32 y 33. Actualmente la marca tiene el número de registro 2948349 y es titularidad de ASSA.

La demandante argumenta la notoriedad de la marca como característico de Asturias, hecho que se sustenta, por ejemplo, con que el 100% de los productores de sidra amparados por la DOP "Sidra de Asturias" usan esta botella o con que la botella utiliza en todas las campañas promocionales de sidra realizadas por el Consejo Regulador. La demandante también entiende que dicha notoriedad queda respaldada por el uso que se lleva haciendo de dicha botella para sidra desde 1880, fabricándose sólo en Asturias hasta 1981. "La demanda afirma que el producto envasado por la demandada (fabricado en Cantabria) es idéntico al producido por los lagareros radicados en el Principado de Asturias. No se realiza alusión a la forma, características o modo de producción de la sidra natural, solo a su envasado" (Fundamento de derecho 1). Por ello, ASSA interpone la presente demanda por entender que se está realizando una vulneración de marca así como actos de competencia desleal de confusión, imitación o explotación de reputación ajena, entre otros.

El demandado contesta a la demanda con argumentos que se reproducen en el fundamento de derecho segundo de la sentencia. Destacar que el demandado entiende que "(...) se trata de una botella `de dominio público` de libre adquisición en el mercado, como hace no solo el demandado sino también otros productores de sidra, fuera y dentro de Asturias, y en este último caso, no solo por miembros de ASSA." En cuanto a la notoriedad, rechaza la notoriedad de la botella como marca "sin discutir que pudiera haber adquirido notoriedad como envase de un producto (la sidra natural)". Asimismo, entiende que la botella cumple una función técnica y que por lo tanto debería haber sido objeto de protección como patente, modelo de utilidad o diseño industrial, pero no como marca. El demandado pide por vía de excepción la declaración de nulidad de las marcas españolas nº 2313628 y 2313629 (que se fusionaron en la marca en liza) en base a los apartados a, b y e del artículo 5.1 de la LM y subsidiariamente se pide la caducidad por falta de uso para algunos productos designados por las citadas marcas.

## Resumen

El Juzgado de lo Mercantil de Santander desestima íntegramente la demanda analizando los diferentes motivos argumentados por las partes.

EL Juzgado destaca la ausencia de carácter distintivo en base al artículo 5.1.b ya que en este caso la marca registrada no representa un origen empresarial, sino más bien cumple una función técnica, y por lo tanto la marca no cumple su función esencial: “esa utilización exclusiva de la botella, y esa producción y consumo concentrados en Asturias, pudo llevar (...) a la identificación de la botella con el producto, es decir con la sidra natural (...) pero jamás con un concreto origen empresarial”. Para llegar a esta conclusión el Juzgado cita ampliamente diferentes sentencias del TJUE sobre la marca tridimensional y también analiza el propio registro realizado ante la OEPM, destacando que “esta forma, no solo se describe en su registro de una manera totalmente usual sin particularidades reseñables, sino que, sobre todo, ni identifica ni ha identificado nunca un concreto origen empresarial que diferenciase el producto de un empresario del de otros (...) al contrario, se pretende una identificación general e indeterminada de cualquier empresario que elabore sidra en instalaciones en el Principado de Asturias (...) la lógica del demandante es que la botella identifica el origen geográfico del producto, o la sede física del respectivo lagar (llevado al extremo, y partiendo de que se considera que el producto es idéntico, nada impediría que Somarroza trasladase sus instalaciones a Asturias y en ese caso, pudiera hacer uso del signo)” (fundamento de derecho quinto). El Juzgado también destaca que, aunque a día de hoy sí que se etiquetan las botellas de sidra, hasta hace poco la sidra natural no se etiquetaba siendo el corcho el que indicaba el origen empresarial por imprimirse ahí el denominativo del lagarero.

El Juzgado también desestima la aplicación del artículo 5.1.a “por la propia posición del demandado reconveniente, que dedica gran parte de su argumentación a negar el secondary meaning o distintividad sobrevenida del signo en cuestión, lo que solo tiene sentido excluyendo la concurrencia de la nulidad ex art. 5.1.a LM”.

En cuanto a la aplicación del artículo 5.1.e LM, esta primera instancia judicial, basándose en diferentes sentencias del TJUE, concluye que efectivamente concurre esta prohibición absoluta, ya que “las características fueron buscadas como solución técnica a una determinada necesidad, para una función (el escanciado) necesaria para el despliegue de las propiedades de la bebida, y que la botella surge como evolución de un molde que había sido objeto de una patente extinguida en 1835 (...) suponiendo la botella `molde de hierro´ una `innovación técnica.`” (fundamento de derecho séptimo).

Por último, en relación a la competencia desleal, el Juzgado entiende que la litis es de índole marcaría y aplica por lo tanto la doctrina de la complementariedad relativa: “la argumentación del actor es residual respecto del grueso de sus argumentos (marcarios). (...) la subsunción indistinta en los tipos del art. 6, 11.2 y 12 LCD, dificulta la respuesta judicial, pero en suma hemos de partir que se ha rechazado la capacidad distintiva de identificación de un origen empresarial del signo en cuestión.”

## Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque analiza en profundidad el concepto de marca tridimensional en un caso de aplicación de la prohibición absoluta del artículo 5.1.e. LM. Además, el caso concreto trata el uso por parte de una Asociación de una marca de su titularidad que considera notoria pero sin que la misma se hubiera registrado como una marca de garantía ni colectiva a pesar de que la Asociación la quiere utilizar como una indicación de procedencia geográfica de fabricación.

## Legislación

Arts. 5.1 a, b y e, 34 y 59 de la Ley Nº 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas.  
Arts. 4, 6, 11 y 12 de la Ley Nº 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia Desleal.

## Link a la sentencia

**ECLI: ES:JMS:2018:2180**

*(24) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de octubre de 2018. “NIKE”; “ADIDAS” (Ministerio Fiscal) vs. (particular).*

*Delito contra la propiedad industrial por venta ambulante modificado por la LO 1/2015 de reforma del Código Penal, no comparecencia del titular de la marca al juicio oral, valoración de la indemnización de la responsabilidad civil.*

## Antecedentes de hecho

En julio de 2018 el Juzgado de lo Penal nº20 de Madrid condenó a D. José Ramón, nacional de Senegal, como autor penalmente responsable de un delito contra la propiedad industrial de acuerdo al artículo 274.1 CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. El fallo se basa en que se considera probado que el acusado ha estado vendiendo en el metro de Madrid copias fraudulentas de zapatillas de la marca Nike y de la marca Adidas, obteniendo un beneficio de aproximadamente 310 euros con dicha compra. El Juzgado estima que los perjuicios ocasionados a Nike son de 426,93 euros. Los perjuicios ocasionados a la marca Adidas quedan sin valorarse al haber renunciado el representante legal de la misma a una posible indemnización.

El acusado interpone recurso de apelación contra la citada Sentencia, argumentando error en la prueba practicada y usada para el cálculo de la indemnización solicitada, pidiendo por ende su absolucón.

## Resumen

La Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso de apelación.

En relación al primer motivo esgrimido por el apelante cuestionando la suficiencia de prueba practicada y que por ende “pone en tela de juicio el debido respeto por parte del juzgador de instancia a la interina presunción de inocencia que protege al recurrente (...)” la Audiencia Provincial se basa en la STC 16/2012 y “(...) sintetizando su doctrina, puede decirse que se lesionará la presunción de inocencia cuando haya recaído condena: a) en ausencia de pruebas de cargo; b) con la base de unas pruebas no válidas, es decir ilícitas por vulnerar otros derechos fundamentales; c) con la base de actividad probatoria practicada sin las debidas garantías; d) sin motivar la convicción probatoria; e) sobre la base de pruebas insuficientes; o f) sobre la base de una motivación ilógica, irracional y no concluyente. Hay que añadir que esa actividad probatoria lícita, suficiente, de cargo y motivada ha de venir referida a todos los elementos del delito, tanto los objetivos como los subjetivos”.

Añadiendo a este claro expositivo la Audiencia Provincial de Madrid cita a su homóloga de Soria en su Sentencia de 24/2018 donde matiza que el artículo 274.3 CP en la redacción conferida por LO 1/2015, en vigor en el momento en el que ocurrieron los hechos, “sanciona la venta ambulante u ocasional de productos con signos distintivos de una marca registrada, signos idénticos o confundibles con aquél, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro. No se requiere en esta modalidad delictiva que el sujeto reproduzca, imite o modifique una marca, sino que únicamente se exige que se pongan los productos en el comercio. Tampoco tiene por qué producirse en el adquirente confusión entre la prenda falsificada y la original. De hecho, resulta harto difícil imaginar que quien compra una prenda en este tipo de mercadillo o puesto ambulante, pueda creer que está adquiriendo, a un precio notablemente inferior al conocido de mercado, una prenda auténtica”. De ahí que la Audiencia Provincial de Madrid concluya tajantemente que “la específica mención en el tipo penal a la venta ambulante parece poner fin a la polémica suscitada en las Audiencias Provinciales en torno a si los productos falsificados habrían de ser aptos – o no – para producir engaño en el comprador. Incluso de si resultaría aplicable la sanción penal en los casos en los que el adquirente conoce que el producto adquirido es una imitación del original. Como con razón explica la resolución más arriba referenciada, resulta harto difícil que quien adquiere una prenda en un mercadillo o puesto ambulante en las condiciones que allí se hace pueda sufrir algún tipo de engaño sobre la autenticidad de lo comprado.” (Fundamento de derecho 2º).

En base a los hechos del caso, la Audiencia Provincial estima que efectivamente concurren pruebas suficientes para condenar al acusado, entendiendo que “no consideramos absurda, ilógica o arbitraria (...) la vinculación entre el acusado y el género intervenido, habida cuenta de que fue localizado en las inmediaciones del mismo sin presencia de un tercero que pudiera resultar el titular de los productos. El agente fue claro y rotundo en sus manifestaciones en el sentido de que (el recurrente) estaba solo”.

En relación al segundo motivo de apelación, el apelante esgrime por un lado que, al haberse presentado Nike al acto del juicio oral, su reclamación no ha quedado ratificada, y por otro que no se aporte ninguna prueba para corroborar la cuantía exigida como indemnización por el titular de los derechos de propiedad vulnerados. La Audiencia desestima también este argumentando en su fundamento de derecho 3º que “si

trasladamos la doctrina anterior al caso de autos, inmediatamente advertimos que ninguna trascendencia tiene que la entidad Nike – debidamente representada – no compareciera al plenario, pues constando que ni había renunciado, ni reservado la acción civil, la acusación pública asumió en el plenario sus intereses. En lo que respecta a la cuantificación de la responsabilidad civil, hemos de estar a la valoración en su momento realizada por la parte debidamente avalada por el informe pericial.”

### **Comentario**

Esta sentencia es interesante ya que explica simple y claramente el valor de la prueba en relación a la posible vulneración de la presunción de inocencia, así como la falta de exigencia de confusión para condenar por un delito contra la propiedad industrial de acuerdo con la redacción del Código Penal tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, requisito que ha suscitado una diferencia de criterios en las Audiencias Provinciales que se debe de dar por zanjada tras la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica.

### **Legislación**

Código Penal: artículo 274.1.

### **Link a la sentencia**

**ECLI: ES:APM:2018:13046**

### III. Denominaciones de Origen

*(25) Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 28 de marzo de 2018. "CHULETON DE ÁVILA C.R" (Gabinete de Estudios Ambientales Agronómicos Ingenieros S.L., y Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería) vs. Indicación Geográfica Protegida "CARNE DE ÁVILA" (Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Carne de Ávila).*

*Utilización de DOP e IGP como identificadores de materias primas o producto en el ámbito de la restauración.*

#### **Antecedentes de hecho**

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (en adelante IGP), "CARNE DE ÁVILA" formula demanda contra la Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería y el Gabinete de Estudios Ambientales y Agronómicos Ingenieros SL por la que solicita:

- a. la declaración de que el uso que la demandada viene haciendo de la marca mixta "CHULETON DE ÁVILA C.R" supone una infracción de la IGP "CARNE DE ÁVILA" con arreglo al artículo 13 del Reglamento UE 1151/2012, así como un acto de competencia desleal;
- b. la declaración de que el uso que la demandada viene haciendo de los nombres de dominio <www.chuletondeavila.es> y <www.chuletondeavila.com.es> supone una infracción de la IGP "CARNE DE ÁVILA", con arreglo al artículo 13 Reglamento UE 1151/2012, así como una conducta desleal;
- c. la nulidad de la marca española "CHULETÓN DE AVILA CR" para los servicios de restauración (alimentación) de la clase 43, sobre la base de los artículos 5.1.g ), 5.1.f ), 6.1.c ), 6.1.b ), 7.1.b y 64 en conexión con los artículos 51, 52 y 66 de la ley de marcas y artículo 14 del Reglamento UE 1151/2012 .

Y en consecuencia solicita que se condene a la demandada:

- i. a estar y pasar por las anteriores declaraciones;
- ii. a retirar del tráfico económico todo documento en el que hubiere materializado la infracción de la IGP "Carne de Ávila";
- iii. librar oficio a la OEPM para que inscriban la nulidad de la marca "Chuletón de Ávila" en el Registro de marcas;
- iv. a restituir en la cuantía económica en la que se hubiera enriquecido injustamente la demandada, atendiendo al criterio del cálculo indicado en el apartado 6.2.3 de los Fundamentos jurídicos; y
- v. al pago de las costas procesales.

La sentencia de instancia estima íntegramente la demanda frente a la demandada Asociación Abulense de Empresarios de la Hostelería en base a que conforme al Reglamento UE 1155/2012, la denominación específica "Carne de Ávila" es una IGP comunitaria que goza de la protección dispensada por los artículos 13 y 14 del mismo; mientras que la marca mixta "Chuletón de Ávila" , para la clase 43 - servicios de

restauración (alimentación) -, concedida por la OEPM a la Asociación de empresarios codemandada constituye un uso comercial directo o indirecto del término geográfico "Ávila" protegido por la IGP "Carne de Ávila" de la demandante, y ambas para productos similares (carne de vacuno), que además se beneficia o aprovecha indebidamente de la reputación de la que goza la IGP (incurriendo en la prohibición prevista en el artículo 13.1.a).

Asimismo considera que constituye un uso indebido, una imitación o evocación del verdadero origen de los productos o servicios protegidos por la IGP de la actora, ya que contiene la expresión Chuletón, producto cárnico y por lo tanto idéntico al producto objeto de protección por la IGP; el elemento gráfico o figurativo de la marca reproduce una res, lo que constituye una referencia adicional al producto de la demandante, los servicios protegido son iguales en ambos casos. La marca "Chuletón de Ávila CR" es susceptible de inducir a error en relación con los amparados en la IGP "Carne de Ávila" y la procedencia geográfica que en el mismo se recoge.

Igualmente considera que la actuación de la demandada constituye una infracción del artículo 15 de la LCD, que considera como tal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto regular la actividad concurrencial, al vulnerar el Reglamento UE 1151/2012 y la Orden del Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación de fecha 10 de noviembre de 1993 por el que se aprueba el Reglamento de la denominación específica "Carne de Ávila". También estima la acción de enriquecimiento injusto en la misma forma solicitada por la actora (artículo 32.1.6º LCD).

Se interpone recurso de apelación por la "Asociación Abulense de empresarios de hostelería" por una incorrecta valoración de la prueba, infracción en la aplicación de la Ley y falta de motivación.

También se impugna el fallo por la otra codemandada "Gabinete de estudios ambientales Agronómicos Ingenieros SL" alegando falta de legitimación pasiva ya que los dominios en internet no se encuentran registrados a su nombre y, si antes lo estuvieron, fue por la ejecución de la prestación de servicios entre ambas mercantiles. El titular de hecho fue siempre la Asociación codemandada por lo que Gabinete de Estudios no pudo cometer infracción alguna.

## Resumen

El tribunal comienza por delimitar los términos de DOP e IGP. Posteriormente afirma que la inclusión de su marca colectiva "CHULETON DE ÁVILA C.R" en la clase 43 (servicios de restauración) no protege la carne fresca de vacuno procedente de una zona geográfica determinada, que es el producto protegido por la IGP "Carne de Ávila" de la demandante, sino simplemente protege un producto de restauración, es decir, la marca no protege el Chuletón en cuanto carne fresca, sino la forma de cocinar y presentar a la mesa un producto típico de la gastronomía abulense, con el único propósito de marcar unos estándares de calidad para ser presentado al comensal (grosor, peso, corte, ingredientes, cocinado, etc.) que se determinan en el Reglamento de uso de la marca.

Sin embargo, a la luz de la protección amplia y extensiva que comporta el artículo 13.1. del Reglamento UE 1151/2012, el tribunal entiende que el uso de la denominación "Chuletón de Ávila" para prestar servicios de restauración supone un acto comercial, directo o indirecto, de la IGP de la actora por tratarse de productos comparables y, además, implica un aprovechamiento de la reputación de la IGP protegida comunitariamente, "Carne de Ávila".

La marca "Chuletón de Ávila CR" no puede limitarse, exclusivamente, al producto de restauración o producto cocinado, sino que también comprende el producto o materia prima principal que usa o comercializa, la carne fresca y su procedencia geográfica. Se trata de términos comparables Chuletón (de carne) de Ávila. Igualmente, las siglas C.R. (Calidad de Restauración) insertas en la marca, sugieren que ésta está respaldada por el Consejo Regulador (C.R.) de la IGP. Por ello, el tribunal estima que no cabe duda de que la marca de la Asociación demandada infringe el artículo 13.1.a) del Reglamento 1151/2012 al tratarse de productos o servicios comparables y suponer su comercialización, un aprovechamiento de la reputación de la IGP.

Por otro lado, la marca "Chuletón de Ávila" puede inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto, supuesto del artículo 13.1.d) del Reglamento 1151/2012.

Como se ha reflejado anteriormente, el término geográfico "de Ávila" genera en el consumidor la idea errónea sobre la calidad o procedencia del chuletón que protege la marca de la demandada.

Asimismo, el tribunal entiende que el uso de la marca por la demandada comporta la concurrencia de actos de competencia desleal pues los actos de uso de la marca "Chuletón de Ávila" comporta la concurrencia de actos de engaño (artículo 5 LCD) y actos de explotación de la reputación ajena (artículo 2 LCD).

Por todo lo anterior, el recurso de apelación presentado por Asociación Abulense de empresarios de hostelería se desestima.

Por último, en cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva por parte de Gabinete de Estudios Ambientales Agronómicos Ingenieros SL también se desestima por parte de la Audiencia Provincial. Pese a que dicha entidad sostiene que ya que los dominios en internet no se encuentran registrados a su nombre y, si antes lo estuvieron, fue por la ejecución de la prestación de servicios a la Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería, el tribunal precisa que cuando la demandante formuló la demanda la titularidad de los dominios aparecían a nombre de Gabinete de Estudios Ambientales Agronómicos, y en consecuencia ostentaba la legitimación pasiva y su llamada a juicio estaba justificada. En el momento de contestar Gabinete de Estudios jurídicos ya había transmitido los dominios, pudo haberse allanado a la demanda antes de contestarla, y no lo hizo.

## **Comentario**

La sentencia resulta relevante porque analiza las diferencias entre la utilización de una DOP y una IGP para materias primas frente a su utilización como producto elaborado en el ámbito de la restauración.

## **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos.5.1.g ), 5.1.f ), 9.1.c ), 6.1.b ), 7.1.b ), 64, 51 , 52 y 66.

Reglamento (UE) Nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios: artículo 14.

## **Link a la sentencia**

[ECLI ES:APBU:2018:258](#)

#### IV. Patentes

*(26)-Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 9 de enero del 2008. "CÁPSULAS NESCAFÉ DOLCE GUSTO" (Société des Produits Nestlé, S.A.) vs. (Fast Eurocafé, S.A.).*

*Infracción de patente.*

##### **Antecedentes de hecho**

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. ("Nestlé") es titular de las patentes de invención EP1472156 - ES2260626 ("EP 156") y EP1808382 - ES2407963 ("EP 382") referidas a las cápsulas utilizadas en el sistema "NESCAFÉ Dolce Gusto". En concreto, cápsulas de café y otras bebidas tales como té, chocolates, infusiones, etc., usadas en las máquinas de preparación de bebidas "NESCAFÉ Dolce Gusto".

La patente EP 156 lleva por título "cápsula cerrada con medios de apertura" y, básicamente, consiste en una cápsula diseñada para ser extraída bajo presión y que contiene una sustancia para la preparación de un producto alimenticio como por ejemplo una bebida.

Se solicitó el 13 de enero de 2003, deriva de la solicitud de patente europea nº 03729465.9, que reivindica la prioridad de la solicitud de patente europea nº EP 02000943, solicitada el 16 de enero de 2002. Se concedió el 29 de marzo de 2006, su validación en España se solicitó el 5 de junio de 2006 y el folleto en español fue publicado el 1 de noviembre de 2006, con el número 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 título "cápsula cerrada con una copa que tiene medios de apertura" y, básicamente, consiste en una cápsula diseñada para ser extraída bajo presión y que contiene una sustancia para la preparación de un producto alimenticio como por ejemplo una bebida.

La EP 382 es una divisional de la patente europea nº 1.604.915 que, a su vez, es divisional de EP 156. Se solicitó el 19 de marzo de 2007. Se concedió el 6 de marzo de 2013, su validación en España se solicitó el 13 de mayo de 2013 y el folleto en español fue publicado el 17 de junio de 2013. También reivindica la prioridad de la solicitud de patente europea nº EP 02000943, solicitada el 16 de enero de 2002.

Esta patente tiene 8 reivindicaciones, de las cuales sólo la 1 es independiente, dependiendo las restantes directa o indirectamente de esta.

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 ejercita 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".

Emplazada Fast, presentó escrito de contestación en fecha de 15 de marzo de 2016 en el que se opone a las pretensiones de Nestlé y formula demanda reconventional en la que solicita la nulidad de las patentes controvertidas.

## Resumen

El tribunal comienza por analizar detenidamente el ámbito de protección de la patente en base a lo dispuesto en el artículo 69.1 y 84 del Convenio de Patente Europea, pues entiende que es preciso, primero, interpretar el alcance del contenido de las reivindicaciones y, solo después, analizar la validez.

Lo mismo ocurre en ámbito del análisis de la infracción, pues afirma que la previa determinación del alcance del ámbito de protección de la patente, en general, y de sus reivindicaciones y características técnicas, en particular, serán el presupuesto necesario para un posterior análisis de subsunción de las realizaciones cuestionadas dentro de los límites del contenido material del título de la exclusiva.

En base a ello concluye que la determinación del alcance de protección de la patente, aún interpretado siguiendo el Protocolo del art. 69 del CPE, no puede mutarse o hacerse depender, a conveniencia, del correspondiente análisis, ya de infracción ya de validez; esto es, los límites del derecho de exclusiva no pueden ser diferentes ni pueden configurarse en función del juicio a realizar. Al contrario, éste siempre tendrá por presupuesto un contenido material, interpretado o interpretable, pero siempre será el mismo y será previo al estudio de la validez y de la infracción.

Acto seguido, el tribunal procede a analizar detenidamente el ámbito de protección de las patentes EP 156 y EP 382.

En cuanto al requisito de la novedad, el tribunal afirma que para hacer la valoración entre lo divulgado y lo reivindicado hemos de partir de lo que ese experto leyendo el documento anticipatorio consideraría divulgado. Conforme lo previsto en el art. 335 LEC, esos conocimientos han de ser aportados al tribunal por los expertos que intervengan como peritos en el proceso, pero esa figura no puede identificarse con ninguno de los peritos, sino que ha de ser elaborada imaginariamente por el juez, lego en la materia,

partiendo de los conocimientos que le suministren los peritos. El tribunal precisa que la función de los peritos es pues proporcionar al juez la identificación, lectura y valoración correcta de los documentos que forman parte del estado de la técnica.

En cuanto a las divulgaciones, el tribunal, tomando como referencia las directrices de la Oficina Europea de Patentes ("EPO") y las decisiones de la Cámara de Recursos, distingue entre divulgaciones expresas e implícitas.

En cuanto a la falta de novedad de la patente, EP 156 el tribunal analiza los diferentes documentos de estado de la técnica proporcionados por Fast y concluye que la patente EP 156 es válida tanto en sus reivindicaciones independientes como en las dependientes. El tribunal añade que Fast no hace un correcto análisis comparativo, característica por característica, entre cada uno de los documentos antecedentes y las reivindicaciones cuestionadas, sino que más bien efectúa interpretaciones subjetivas de dichos documentos y sus características o, simplemente, de sus dibujos, en un intento vano de acomodarlos o adaptarlos a las características técnicas de las patentes.

En cuanto a la falta de novedad de la patente EP 382, en base al informe pericial el tribunal considera que la patente EP 382 es válida tanto en su reivindicación independiente como en las dependientes.

En cuanto a la falta de actividad inventiva, el tribunal utiliza el método problema-solución, utilizado por la EPO y el tribunal destaca que no se trata que el experto en la materia hubiera "podido" llegar a la invención cuestionada. Es indudable que un experto podría haber llegado realizando los mismos rutinarios experimentos que realizó la titular de la patente. Pero ese análisis sería un examen ex post facto de la actividad inventiva, es decir, conociendo el punto de partida (el estado de la técnica más próximo) y el punto de destino (la invención cuestionada), sin tener presente que, en la fecha de prioridad de la patente, el experto no conocía la invención que soluciona el problema. Lo determinante para valorar si el invento es obvio o no, es si el experto lo habría hecho, es decir, hay que preguntarse si, partiendo del estado de la técnica más próximo el experto habría llegado a la solución propuesta. Ese "habría" es lo que convierte en obvio, lo que en otro caso es inventivo.

El tribunal pone de manifiesto que del examen de la demanda reconventional y del informe pericial aportado por Fast, se evidencia o una inaplicación de los pasos del método problema-solución, no siguiendo la sistemática que requiere dicho método problema o, un planteamiento erróneo del problema técnico a resolver.

Por ello, concluye que no ha quedado demostrada la falta de actividad inventiva ni de la patente EP 156 ni de la patente EP 382.

En cuanto a la insuficiencia descriptiva de la patente EP 156, el tribunal también rechaza el motivo porque la argumentación efectuada por Fast, que es sobre quien recae la carga de la prueba, no pasa de una mera alegación sin sustento probatorio alguno.

En cuanto a la infracción del objeto de la protección, en base al contenido de los informes periciales el tribunal concluye que las cápsulas V2 de la demandada reproducen la totalidad de las características de la Reivindicación 1 de las patentes EP 156 y EP 382, por lo que caen dentro del ámbito de protección de la misma e infringen los derechos de exclusiva de Nestlé.

En relación a las cápsulas V1, dado que la parte demandada no aporta prueba pericial en relación a las mismas, el tribunal da por reproducidas sus anteriores consideraciones en relación a V2 también respecto de este tipo de cápsulas, remitiéndose a los informes periciales aportados a los efectos de dar por acreditada la infracción las patentes también en esta modalidad.

Por todo ello, el tribunal concluye que las cápsulas comercializadas por Fast bajo la marca "Me piachi m me gusta" y "Bonpreu", invaden el ámbito de protección de las patentes EP 156 y EP 382.

En el presente caso, dada la relevancia y trascendencia comercial del objeto de protección de estas patentes, el tribunal considera oportuna la publicación de la sentencia ya no solo como mecanismo particular de resarcimiento para el titular de las patentes sino como medio de información para el público consumidor en general.

En relación con la alegación de la falta de explotación de la patente efectuada por Fast, el tribunal la considera suficientemente acreditada la misma de la lectura del informe pericial aportado por Nestlé, sin que por parte de Fast, que es quien niega dicha explotación, se haya aportado informe técnico pericial que pruebe lo contrario.

En relación con daño por lucro cesante por la infracción de las patentes EP 156 y EP 382, Nestlé lo calculará tomando en consideración, de conformidad con el Art. 66.2 a) de la Ley 11/1986, de Patentes (LP), el criterio de los beneficios obtenidos por la demandada Fast con la comercialización de sus productos infractores.

### **Comentario**

La sentencia resulta relevante ya que analiza detenidamente conceptos como la determinación del ámbito de protección de la patente, la distinción entre perito y experto en la materia, así como la aplicación del método problema-solución para determinar la existencia o no de actividad inventiva. Por último, en cuanto al requisito de la insuficiencia de la descripción la sentencia aclara la necesidad de probar que no concurre dicho requisito, pues no basta con una mera alegación, ya que la carga de la prueba recaer sobre quien alega la insuficiencia de la descripción.

### **Legislación aplicable**

Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes: artículos 8.1, 26, 60, 66.2 y 63.1 f),  
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 217, 281.3, 335, 382, 394.1 y 455.

## **Link a la sentencia**

### **ECLI ES:JMB:2018:6**

*(27)-Auto de Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 25 de enero de 2018 (Huawei) vs. (Fractus).*

*Escrito preventivo, Mobile World Congress.*

## **Antecedentes de hecho**

HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L. ("HUAWEI") es filial de la multinacional HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD., cuyo objeto es la fabricación y suministro de tecnología de telecomunicaciones.

FRACTUS S.A. ("FRACTUS"), también tiene por objeto la fabricación y suministro de tecnología de telecomunicaciones y es titular de las siguientes tres patentes europeas validadas en España: EP 1592083 (ES 2410085) EP 1223637 (ES 2241378) EP 1935057 (ES 2380580).

HUAWEI y FRACTUS llevan intentando negociar un acuerdo de licencias de las referidas patentes, al menos, desde febrero de 2016 y continúan en negociaciones para ello.

Lo antes expuesto hace que HUAWEI advierta el riesgo objetivo de una solicitud inminente de medidas cautelares inaudita parte en su contra, y en relación a esta tecnología patentada y con ocasión del Mobile World Congress ("MWC") que se celebra en Barcelona durante los días 26 de febrero a 1 de marzo de 2018.

## **Resumen**

El tribunal expone en primer lugar la naturaleza del escrito preventivo y expone que el escrito preventivo es un instrumento procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares inaudita parte en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído.

A continuación, el Tribunal admite la solicitud de dicho escrito preventivo, pues considera que no existen problemas para que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares inaudita parte, siempre que exista cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y a todas ellas comparecer bajo la misma representación procesal. En este caso, existe la determinación e identificación del tercero y la conexión fáctica para ampliar el escrito de protección, este caso, a la matriz.

Sin embargo, dado que no consta el otorgamiento de un poder para actuar ante los tribunales por parte de la matriz, el Tribunal supedita la extensión de los efectos de la resolución de admisión del escrito preventivo a que dicha entidad subsane ese defecto procesal o, en último caso, se adhiera voluntariamente a este expediente conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la LEC.

### **Comentario**

La sentencia resulta relevante en primer lugar, porque constituye un ejemplo de aplicación del Protocolo de Actuación Rápida del MWC. En segundo lugar, porque además de exponer claramente la naturaleza del escrito preventivo, aclara que si las sociedades de un mismo grupo temen ser objeto de unas medidas cautelares inaudita parte, es posible que dicho escrito preventivo sea presentado en representación de todo el grupo siempre que se cumplan unos determinados requisitos, lo cual supone una gran ventaja para los grupos de sociedades tecnológicas que participan en el Mobile World Congress pues introduce un importante elemento de flexibilidad para la salvaguarda de sus derechos.

### **Legislación**

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: artículo 132.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 13, 733.2 y 734.3.

### **Link al auto**

**ECLI ES:JMB:2018:1A**

## V. Propiedad Intelectual

*(28)-Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 12 de enero de 2017<sup>2</sup>. (Columbia Pictures Industries Inc, y otros) vs. (Telefónica España, S.A.U. y otros).*

*Suspensión de acceso a internet, enlaces, comunicación pública.*

### Antecedentes de hecho

Columbia Pictures Industries Inc (“Columbia”), Disney Enterprises Inc (“Disney”), Paramount Pictures Corporation (“Paramount”), Twentieth Century Fox Film (“Fox”), Universal City Studios Productions LLP (“Universal”) y Warner Bros. Entertainment Inc. (“Warner”) son las principales productoras, licenciatarios exclusivos y distribuidores internacionales de entretenimiento tanto de películas como de televisión.

Telefonica España S.A.U. (“Telefónica”), Vodafone España,S.A., (“Vodafone”) y Vodafone Ono, S.A.U. (“Ono”), Orange Espagne, S.A. (“Orange”) y Xfera Moviles, S.A. (“Xfera”) son los principales proveedores de acceso a internet de banda ancha en España.

Las páginas web Htp./hdfull.tv (en lo sucesivo “HDFULL”) y Htp./www.repelis.tv (en lo sucesivo “REPELIS”) ofrecen servicios de streaming de películas y televisión y ofrecen la posibilidad de ocultar el nombre del administrador y del propietario a cambio de una cuota adicional. Mientras que HDFULL ofrece enlaces de descarga de vídeos desde páginas externas, REPELIS no ofrece dicho servicio.

El proveedor de internet puede bloquear todas las conexiones dirigidas al nombre de dominio de la página web objetivo. Para ello deberá descartar todos los paquetes cuyo nombre de dominio coincida con el de la web objetivo, así como todos los paquetes posteriores asociados a la misma conexión.

Columbia, Disney, Paramount, Fox, Universal y Warner interpusieron demanda contra Telefónica, Vodafone, Orange y Xfera en la que solicitaron:

- (i) que se declare que las páginas web HDFULL y REPELIS con dominios principales <http://hdfull.tv> y <http://www.repelis.tv> están poniendo a disposición de un público nuevo las obras protegidas, sin el consentimiento o autorización de los titulares de los derechos, y por tanto infringiendo el derecho de comunicación pública de Columbia, Disney, Paramount, Fox, Universal y Warner, en los términos previstos el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, (“TRLPI”) 1/1996 de 12 de abril, de la Directiva 2001/29/EC del Parlamento Europeo y el 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, y de la Directiva 2004/48/EC, del Parlamento Europeo y el Consejo de 29 de abril de 2004, relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, así como la jurisprudencia interpretativa de tales normas; y

---

<sup>2</sup> La presente sentencia se emitió en el año 2017. No obstante, se ha incluido en el presente Boletín por su particular interés y por tener además numeración de 2018 (15/2018).

- (ii) se ordene a Telefónica, Vodafone, Ono, Orange y Xfera, de acuerdo con los artículos 138.3, y 139.1.h del TRLPI a que bloqueen o impidan, poniendo en práctica de manera inmediata las mejores medidas técnicas y las gestiones que ellos consideren adecuadas para terminar o reducir significativamente, de manera real y efectiva, el acceso de sus clientes desde el territorio español a las páginas web HDFULL y REPELIS, incluyendo también otros dominios, sub-dominios y direcciones IP cuyo exclusivo o principal propósito sea facilitar acceso a dichas páginas web, tales como páginas web que sirvan para eludir o evitar las medidas de bloqueo y permitir el acceso a los usuarios desde el territorio español.

## Resumen

El tribunal comienza afirmando que el carácter infractor de las webs HDFULL y REPELIS se deduce de que: (i) inducen a la visualización de las copias pirateadas de las obras; (ii) los contenidos piratas se modifican y adaptan para presentarlos de manera atractiva y organizada; (iii) se promueven y publicitan de forma activa, tanto la propia página web, como los contenidos que se pueden encontrar en las mismas, redes sociales, y en medios de internet; (iv) resulta obvio el carácter lucrativo de la actividad; y (v) la fuente de ingresos de ambas webs infractoras es la publicidad. Por tanto, es flagrante la comisión por dichas webs de actos de infracción de los derechos de comunicación pública sobre una cantidad masiva de títulos audiovisuales, en concreto de la vulneración de los artículos 115 en relación con el art. 18 y 116 en relación con el art. 20.2 del TRLPI.

Asimismo, añade que no ha sido posible conocer la identidad y localización de los titulares de los administradores o propietarios de las referidas páginas web.

Acto seguido, procede a analizar la legitimación pasiva de Telefónica, Vodafone, Ono, Orange y Xfera en las acciones de cesación ejercitadas al amparo de lo dispuesto en el art. 138 del TRLPI al actuar como intermediarias a cuyos servicios recurre un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual titularidad de los actores y si las medidas solicitadas cumplen el requisito de proporcionalidad exigido por el artículo 138 del TRLPI y analiza la jurisprudencia emanada por el TJUE (sentencias Svensson, Telekabel Wien), así como la jurisprudencia nacional y resoluciones de la Comisión de Propiedad Intelectual.

En base a ello, precisa que, en el caso de vulneración de derechos de autor, por terceros, como sucede en el presente litigio, la ley señala que las acciones de cesación se pueden dirigir precisamente contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual y ello con total independencia de la falta de responsabilidad de tales intermediarios en relación con la infracción.

Así pues, y sin perjuicio de otras sanciones o recursos contemplados, los titulares de los derechos deben tener la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra el intermediario que transmita por la red la infracción contra la obra protegida cometida por un tercero.

En cuanto a la proporcionalidad de la medida solicitada por las demandantes, el Tribunal concluye que, si bien su alcance es limitado, la medida resulta proporcionada desde el punto de vista material, pues la finalidad de la misma, es evitar que se posibilite el acceso a las webs infractoras, cuyos titulares no han podido ser identificados ni localizados. Asimismo, resulta adecuada a la gravedad de la infracción, pues una medida que comprendiera el acceso parcial a la página web no alcanzaría la protección del titular del derecho.

Por todo ello, estima íntegramente la demanda interpuesta por Columbia, Disney, Paramount, Fox, Universal y Warner y obliga a Telefónica, Vodafone, Ono, Orange y Xfera a bloquear o impedir el acceso de sus clientes desde el territorio español a las mencionadas páginas web, poniendo en práctica de manera inmediata las mejores medidas técnicas y las gestiones que ellos consideren adecuadas para terminar o reducir significativamente, de manera real y efectiva la vulneración de los derechos de propiedad intelectual de Columbia, Disney, Paramount, Fox, Universal y Warner, a informar a estas entidades y al Tribunal de las medidas técnicas adoptadas y a afrontar cualquier coste que pueda surgir eventualmente como consecuencia directa de la respectiva implementación técnica de las medidas de bloqueo ordenadas.

### **Comentario**

La sentencia resulta muy relevante ya que supone un importante paso para lograr una protección más eficaz de los derechos de propiedad intelectual en internet, pues pone de manifiesto que ya no es necesario siquiera localizar y demandar al supuesto infractor de derechos de propiedad intelectual (lo cual en ocasiones resulta complicado) para poder solicitar la aplicación de medidas de bloqueo a los proveedores de servicios de internet. Basta con demandar al proveedor de servicios en cuestión para que este aplique inmediatamente medidas para frenar o reducir significativamente la infracción de tales derechos a su costa.

### **Legislación**

Real Decreto 1/1996, de 12 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: artículos 18, 20.2, 115, 116, 117, 138, 139, 140 y 141.

Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico: apartado b del Anexo.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículo 348.

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: artículo 8.3.

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: artículos 9.1 y 11.

### **Link a la sentencia**

**[ECLI ES:JMB:2017:1005](#)**

***(29)-Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de enero de 2018.  
"HOMEOSPAGYRIA".***

***Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, protección de las disciplinas tradicionales o paracientíficas.***

**Antecedentes de hecho**

Por la Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº 34 de Madrid se dictó auto de fecha 10 de julio de 2017 por el que se inadmitía a trámite la querrela interpuesta por D. Heraclio contra D. Nicolás y otros por delito contra la propiedad intelectual e industrial.

Contra dicho auto la representación del querellante interpuso recurso de reforma y subsidiaria apelación, desestimándose la reforma por auto de 22 de septiembre. El Ministerio Fiscal ha impugnado el recurso.

La querrela exponía que el doctor Heraclio había creado un sistema curativo denominado Homeospagyria que constituye una marca registrada.

El querellante considera que su creación, que entronca con medicinas tradicionales como la homeopatía es plenamente original, novedosa y protegida por los derechos de propiedad industrial, además de fruto de 26 años de estudio, desarrollo y trabajo profesional.

El primer libro sobre la materia lo publicó en 1996 y desde 1995 se encuentran presentes en el mercado diversos productos homeopáticos, que actualmente explota mediante su comercialización, tras recuperar los derechos sobre las patentes que eran propiedad de Printer Heel.

Además, el querellante ha publicado más de 20.000 páginas desarrollando su método, haciendo referencia a los dos últimos libros publicados, cuya aportación física se anuncia. El querellante divulga su sistema de Homeospagyria a través de diferentes asociaciones, institutos y sociedades.

El auto apelado desestima la querrela por entender que el art. 270.1 del Código penal protege una obra o prestación científica, pero en el caso que nos ocupa, no se está ante ninguna obra ni prestación científica, no siéndolo el método o sistema de HOMEOSPAGYRIA creado y registrado por el querellante, lo mismo que tampoco lo es la SPAGYRIA, que parece ser el método o sistema creado por el querrellado.

**Resumen**

La AP de Madrid admite a trámite la querrela por considerar que el querrellado ha incurrido en plagio, pues entiende que, aunque las ideas o métodos no fueran susceptibles de protección por la Ley de Propiedad Intelectual por carecer precisamente de carácter científico, sí lo es la exposición de los mismos en las obras originales, que fueron plagiadas mediante la copia de párrafos, diagramas o gráficos contenidos en las mismas.

## Comentario

La sentencia resulta relevante, ya que constituye un pronunciamiento novedoso y un refuerzo de la protección de las disciplinas tradicionales o paracientíficas.

## Legislación

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: artículo 10.

Código Penal: artículos 270 y 274.

## Link a la sentencia

### **ECLI ES:APM:2018:242A**

*(30)-Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 28 de diciembre de 2018. "ROJADIRECTA" (Puerto 80 Projects, S.L.U.) vs. (DTS Distribuidora de Televisión Digital).*

*Facilitación de enlaces de internet, cierre de páginas web, peer to peer.*

## Antecedentes de hecho

DTS Distribuidora de Televisión Digital (en adelante, DTS o Canal Plus) es titular de los derechos sobre la emisiones y transmisiones de los partidos de fútbol de primera y segunda división española en base a acuerdos de explotación conjunta con MediaPro y GolTelevisión.

DTS interpuso demanda contra la demandada por la actividad de explotación de la página web Roja Directa. Dicha página web ofrece enlaces a retransmisiones deportivas cuya titularidad ostenta la parte actora. Estos recursos externos, que son aportados por los usuarios, ofrecen acceso no autorizado a retransmisiones deportivas titularidad del demandante y por lo tanto infringen sus derechos patrimoniales al realizar una comunicación pública de emisiones y retransmisiones protegidas por derechos derivados de propiedad intelectual.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña estima la demanda y condena al cese de la actividad infractora, acordando, entre otros, el cierre de la página web Roja Directa en todos sus dominios.

La demandada interpone recurso de apelación contra dicha sentencia alegando la violación de derechos fundamentales y garantías procesales al entender que el cierre de la página web es una medida totalmente desproporcionada.

## Resumen

En primer lugar, la Audiencia Provincial en su FD2 explica las dificultades que han tenido los peritos de la parte actora para acceder a la web [www.rojadirecta.me](http://www.rojadirecta.me) pese a requerimiento judicial expreso. Por ello, y dado que la demandada no ha hecho uso del principio de facilidad probatoria para demostrar lo contrario, la Audiencia Provincial concuerda con la juzgadora de primera instancia de que existen indicios suficientes de que el demandado, administrador de la web, ejerce un control sobre los enlaces y los contenidos de la citada página web.

En su FD3 continúa la segunda instancia, al hilo de lo argumentado por la demandada en primera instancia de que no realiza ninguna comunicación pública, estimando que no se puede aceptar que la demandada sea un mero intermediario de la sociedad de la información que aloja datos aportados por los usuarios, supuesto que haría responsables de la vulneración de la propiedad intelectual a los usuarios. En este caso, la Audiencia considera claro que existe un acto de comunicación pública por parte del demandado, y lo sustenta citando diferentes casos juzgados recientemente por el TJUE: caso FilmSpeler C-527/15, de 26 de abril de 2017; caso BestWater International C-348/13, de 21 de octubre de 2014, o caso TPB (The Pirate Bay) C-610/15, de 14 de junio de 2017. La Audiencia sostiene su argumentación en que se está poniendo a disposición de nuevos usuarios un contenido vulnerador de la propiedad intelectual, sin poder alegar ignorancia ni desconocimiento dado que gestiona y cataloga dichos enlaces a pesar de haber recibido denuncias penales para frenar estas actuaciones.

En cuanto a las exenciones de responsabilidad de los prestadores de servicios prevista en el artículo 17 de la LSSICE (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico), la Audiencia no entiende aplicable dicha exención dado que “la demandada no podía ignorar razonablemente y de buena fe que se facilita el acceso a un nuevo público (...) cuando fue advertida de ello) (FD4).

Por último, en cuanto al mandamiento de cierre de la página web, la Audiencia entiende que está justificado ya que la actividad desarrollada en la web Roja Directa es un acto de explotación no consentido, y por lo tanto se está aplicando el artículo 138.2 TRLP correctamente. Siguiendo el razonamiento mantenido en el auto resolviendo el recurso de apelación de medidas cautelares, la Audiencia Provincial continúa estimado proporcional la medida ya que de emitir una orden de cesación en vez de una orden de cierre “sería fácil su ineficacia, ante la alegada imposibilidad, a través de sus propios medios técnicos, de control a los efectos de impedir el supuesto de libre acceso de los usuarios a las transmisiones de los partidos con infracción de derechos protegidos.” (FD5).

## Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque analiza si la orden judicial del cierre de una página web que realiza enlaces de internet a contenido vulnerador de la propiedad intelectual es o no desproporcionada, tratando también el concepto de comunicación pública o la exención de la responsabilidad de los prestadores de servicios. Asimismo, es una sentencia relevante por la repercusión mediática que tuvo en la prensa española

al ser Roja Directa una página web bastante conocida por el aficionado español. Se recomienda la lectura de esta sentencia conjuntamente con la SAP C 2799/2018, de misma fecha y órgano ([ECLI:ES:APC:2018:2799](#)).

## 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.

## Link a la sentencia

### [ECLI ES:APC:2018:2805](#)

*(31)-Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 28 de diciembre de 2018. “ROJADIRECTA” (Puerto 80 Projects, S.L.U.) vs. (Mediaproduccion S.L.U.).*

*Facilitación de enlaces en internet, responsabilidad de la página web, bloqueo de páginas web, peer to peer.*

## Antecedentes de hecho

Inicialmente la demanda de primera instancia se presentó por dos entidades (la demandante y Gol Televisión, S.L.U.) a las cuales se hará referencia como MediaPro al pertenecer ambas en la actualidad a dicho grupo. La actividad principal de las citadas entidades es la gestión de canales de fútbol de pago, habiendo sido cesionarias de diversos derechos audiovisuales de fútbol.

MediaPro interpuso demanda contra la sociedad demandada, así como contra su socio y administrador único, el Sr. Cirilo, por su actividad como explotadora de la página web [www.rojadirecta.me](#). Dicha página web ofrece enlaces a retransmisiones deportivas cuya titularidad ostenta la parte actora. Estos recursos externos, que son aportados por los usuarios, infringen los derechos de propiedad intelectual de la actora, ya que ofrecen acceso no autorizado a contenido protegido por derechos afines de propiedad intelectual.

La demanda entiende que la entidad demandada es un auténtico proveedor de contenidos y no un mero intermediario, mientras que califica a la persona física demandada como cooperador directo dada su participación relevante, por ejemplo, al conocer la conducta infractora y al haber cedido a la mercantil codemandada sus derechos como titular de la marca registral española nº 2.938.949 Rojadirecta.

El Juzgado de Primera Instancia condena a los codemandados por violación de derechos afines de propiedad intelectual pertenecientes a la demandante, y por lo tanto a “cesar

inmediatamente en la facilitación de enlaces o links de internet, de cualquier tipo, que den acceso al visionado en directo o en modo ligeramente diferido de los partidos (...) a través de la página web [www.rojadirecta.me] o cualquier otra página web que los demandados pudieran utilizar en iguales términos, o que redirigiera a dicho sitio para su acceso, bloqueando o impidiendo; y a cesar, en general, en cualquier otro uso ilícito de los contenidos cuya explotación exclusiva corresponda a las demandantes.” (FD1) Entre otros, también se ordena a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a que se suspenda la transmisión, el alojamiento de datos, etc. de la página web www.rojadirecta.me o de otras páginas que los demandados pudieran usar en términos similares.

La entidad mercantil codemandada recurre la sentencia alegando error en valoración de la prueba en relación al funcionamiento de la página web www.rojadirecta.me. Por su parte, el Sr. Cirilo también recurre por falta de legitimación activa.

## Resumen

En su FD2 la Audiencia comienza analizando el modo del funcionamiento de la página web www.rojadirecta.me, concluyendo que la página web no aloja contenido visual, sino que tiene una agenda a modo de base de datos en la que describe los eventos deportivos con enlaces webs de terceros. En cuanto al papel del administrador, y dado que, como explica detalladamente en el citado fundamento, los peritos no tienen acceso ilimitado al funcionamiento de la página web, la Audiencia concluye que “consideramos correcta la conclusión de la sentencia apelada de que es la propia administradora de la web la que introduce los enlaces, con pleno conocimiento de su contenido, pues solo así se explica que pueda catalogarlo y definirlo e insertarlo en el epígrafe correspondiente del evento publicado en una agenda deportiva actualizada. Actuando pues como un proveedor de contenidos mediante la técnica de enlazado a servidores externos y no como un mero intermediario, como un alojador, tal como afirma la entidad demandada-apelante.” (FD2)

En base a estos argumentos, en el FD3 la Audiencia Provincial inadmite la tesis de los demandados ahora recurrentes de que son meros intermediarios de la sociedad de la información al alojar datos aportados por los usuarios y que la página web rojadirecta no realiza ninguna comunicación pública. Estima la Audiencia que existe una actividad ilícita y un acto de comunicación pública usando los mismos argumentos que ha utilizado recientemente el TJUE en esta materia. Comienza la Audiencia citando textualmente el apartado 20 del fallo del caso Svensson C-566/12 del TJUE, de 13 de febrero de 2014, donde se define cuándo existe un “acto de comunicación” de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29: “basta con que la obra se ponga a disposición de un público de tal forma que quienes lo compongan puedan acceder a ella, sin que sea decisivo que dichas personas utilicen o no esa posibilidad, de modo que el hecho de facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas debe calificarse de ‘puesta a disposición’ y, en consecuencia, de ‘acto de comunicación’ en el sentido de la referida disposición (...) si la obra ya se encuentra disponible libremente para todos los internautas en otro sitio de internet con autorización del titular de los derechos de autor, dicho acto no puede calificarse de ‘comunicación al público’”. (FD3) Continúa la Audiencia citando el caso GS Media C-160/15 de 8 de septiembre de 2016,

el caso Filmspeler C-527/15 de 26 de abril de 2017 ó el caso TPB (The Pirate Bay) C-610/15 de 14 de junio de 2017. Este último resulta especialmente relevante al caso enjuiciado ya que “considera el Tribunal de Justicia que, aunque TPB no alojó el contenido en sí, al poner a disposición y gestionar una plataforma de intercambio en línea, los operadores de TPB intervienen, con pleno conocimiento de las consecuencias de su conducta, para proporcionar acceso a obras protegidas. Al indexar los archivos torrent TPB permite a los usuarios ubicar estas obras y compartirlas como parte de una red peer to peer. Por lo tanto, TPB desempeñó un papel esencial en la puesta a disposición de las obras en cuestión y hubo un `acto de comunicación´”. Situación análoga a la que está siendo juzgada.

En relación a esta cuestión, la Audiencia no entiende aplicable la exención de responsabilidad prevista para los prestadores de servicios prevista en el artículo 17 de la LSSICE (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico) dado que “la demandada no podía ignorar y de buena fe que se facilita el acceso a un público nuevo, a través de enlaces para su descarga, a partidos de fútbol de la competición española de liga y copa con derechos protegidos, sin autorización de los titulares de los derechos, cuando fue advertida de ello para que cesara en su actividad con la presentación en su momento de denuncias penales (...)” (FD4).

Por todo ello, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación formulado por la mercantil y estima la responsabilidad de la demandada por la realización de actos de comunicación pública no autorizados al ser titular de una página web que “ofrece el acceso a internet a un público nuevo, de forma gratuita, a través de enlaces a dichas retransmisiones deportivas de fútbol, valiéndose a tal fin de señales de streaming, cuyos derechos de producción en exclusiva tiene la parte actora sobre la fijación de imágenes en soporte material del productor audiovisual y que explota las emisiones y transmisiones mediante televisión de pago, que sólo pueden acceder a las imágenes los clientes abonados.” (FD5).

En cuanto a la legitimación activa de la persona física codemandada, la Audiencia Provincial parte de que en primera instancia se rechaza la aplicación al caso de la teoría del levantamiento del velo, y por lo tanto se absuelve al demandado como persona física independiente a su labor de administrador y socio único en sociedad de responsabilidad limitada unipersonal.

## Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque analiza minuciosamente la responsabilidad del proveedor de enlaces a contenidos infractores de derechos derivados de propiedad intelectual, condenándole por la indexación y el almacenamiento de estos enlaces. Asimismo, es una sentencia relevante por la repercusión mediática que tuvo en la prensa española al ser Roja Directa una página web bastante conocida por el aficionado español al fútbol. Se recomienda la lectura de esta sentencia conjuntamente con la SAP C 2805/2018, de misma fecha y órgano (**ECLI ES:APC:2018:2805**).

## **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.

## **Link a la sentencia**

**[ECLI ES:APC:2018:2799](#)**

## VI. Competencia Desleal

*(32)-Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2018. “SCHINDLER” (Schindler, S.A.) vs. Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.*

*Publicidad garantizando piezas de recambio originales, publicidad comparativa, competencia desleal.*

### Antecedentes de hecho

El fabricante de ascensores Schindler realiza la siguiente publicidad dirigida a comunidades de vecinos que tienen instalados ascensores de su marca:

“Sólo Schindler puede garantizarle, como fabricante de su ascensor, que las piezas de repuesto son piezas originales”;

“Esta garantía de fiabilidad y tiempo mínimo de entrega de repuestos, no se la podrá igualar otra empresa, dado que sólo podrá disponer de nuestros repuestos originales en nuestro Departamento de Venta de Repuestos”.

Asimismo, el día 13 de marzo de 2012 también dirige a una comunidad de vecinos el siguiente texto por correo electrónico: “El sistema de maniobra que tenéis (...) es Microtamic, sistema fabricado exclusivamente por Schindler y no por ninguna otra compañía, de ahí nuestro derecho a la propiedad intelectual del producto (...) estas placas, como otros materiales, los originales y copias de los mismos solo los tiene Schindler por el derecho a la propiedad intelectual, cualquier copia de estas piezas tendrá que solicitarse a Schindler S.A., si no se solicitara a la empresa fabricante está claro que los repuestos serían conseguidos sin una garantía por parte del fabricante de origen y sin una garantía para el buen funcionamiento del aparato elevador”.

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sanciona al demandante al entender que la publicidad citada anteriormente es desleal.

Esta sanción es confirmada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional el 21 de julio de 2016, que también considera que la finalidad de la publicidad es el descrédito de los competidores en base a informaciones engañosas o susceptibles de inducir a error, y por ende, infractoras del artículo 3 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.

### Resumen

Para estimar el recurso de casación y entender que no existe competencia desleal en la publicidad realizada por la demandante, el Tribunal Supremo analiza en primer lugar si la demandante ha incurrido en una práctica prohibida por la Ley de Competencia Desleal, y en segundo lugar si dicha infracción conlleva una perturbación para el interés público.

La Audiencia Nacional consideró que la publicidad era engañosa porque Schindler no es la única empresa que garantiza el carácter original de las piezas de recambio al ser el fabricante del ascensor “dado que la exclusividad en la prestación del servicio es una información errónea, pues está obligada a suministrar las piezas de recambio a las

empresas de suministro que lo soliciten y hacerlo con inmediatez”. El Tribunal Supremo difiere sin embargo de esta valoración y no considera que existe una conducta que pueda catalogarse como competencia desleal, ya que entiende que la publicidad tan solo afirma una realidad: que la demandante, “en cuanto fabricante de ascensores, garantiza que instala piezas originales sin que pueda extraerse la conclusión de que las demás empresas no lo hagan o no puedan obtener recambios originales acudiendo a su departamento de venta de repuestos.” La referencia al procedimiento ágil tampoco la considera desleal porque es una explicación de la demandante a sus clientes de las ventajas de sus servicios, sin que ello sea un hecho falso ni denigratorio. Lo mismo aplica al correo electrónico del 13 de marzo de 2012, en el que la información es exacta: la empresa ostenta derechos de propiedad intelectual (nota de la OEPM: deberían ser industrial) y las piezas no originales no están cubiertas por la garantía.

En relación al posible descrédito, el Tribunal Supremo entiende que la citada comunicación por correo electrónico “introduce una duda sobre la garantía que la empresa competidora puede ofrecer en relación con la cobertura que ella misma ofrece, por lo que se establece una cierta comparación con sus competidores, pero ello se produce en un intento de evitar la pérdida de clientes, sin que lo afirmado tenga suficiente entidad para entender que con ello se desacredita al competidor (...) `per se´ (...)”.

### **Comentario**

Esta sentencia resulta relevante ya que en ella el Tribunal Supremo estipula que no tiene la consideración de competencia desleal que una empresa anuncie sus productos como “la única que puede garantizar piezas originales”.

### **Legislación**

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículos. 3 y 5 a.

### **Link a la sentencia**

**[ECLI: ES:TS:2018:3332](#)**

*[\(33\)-Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid de 20 de diciembre de 2018. “STAN SMITH” \(Adidas España, S.A.U.\) vs. \(Scalpers Fashion S.L. y otros\).](#)*

*[Competencia desleal por imitación de zapatillas alterando los logotipos.](#)*

### **Antecedentes de hecho**

La mercantil Scalpers Fashion (en adelante, Scalpers) se dedica desde 2007 al comercio al por menor de toda clase de prendas de vestir bajo la marca Scalpers. Desde el año 2010 Scalpers identifica sus productos con una calavera, marca que el Juzgado admite como notoria (apartado número 124).

Adidas España, S.A.U. (en adelante, Adidas) interpone demanda contra las demandadas al entender que han cometido actos de competencia desleal en la comercialización de las zapatillas que imitan su modelo Stan Smith. El Grupo Adidas registró en el año 1973 la marca internacional 398.741 para la clase 25. Las zapatillas Stan Smith llevan cinco décadas en el mercado, periodo en el cual se han vendido más de 50 millones de pares en todo el mundo. Sin embargo, Adidas no designó España como país en los que quería proteger dicha marca. Además, el registro de esta marca caducó el 1 de junio de 2013, por lo que el modelo de zapatillas Stan Smith es de dominio público: de ahí que diferentes marcas comercialicen en España este tipo de zapatillas, tal y como recoge con imágenes la sentencia (apartado número 50).

A grandes rasgos, las zapatillas comercializadas por Scalpers se distinguen del modelo Stan Smith porque contienen los elementos distintivos y diferenciales de su marca (una calavera) en diferentes zonas de las zapatillas.

## Resumen

Citando el caso Pandora (Sentencia número 20912011 de 2 de mayo de 2011 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) y tras un minucioso estudio del mercado de las zapatillas en España, el Juzgado llega a la conclusión en su apartado 55 de que “las zapatillas Stan Smith, por razón de lo expuesto, no gozan de singularidad competitiva. En este sentido, no es justificable, ni razonable, desde un punto de vista concurrencial, que Adidas pretenda un monopolio sobre su producto a través de la disciplina de la competencia desleal (...).”

Asimismo, descarta la existencia de riesgo de asociación (confusión), aprovechamiento del esfuerzo ajeno y comparación desleal, argumentando, en primer lugar, que “la ausencia de singularidad competitiva en el producto de Adidas es suficiente razón para desestimar la demanda en su totalidad, pues es el requisito sine qua non para que pueda ser apreciada la competencia desleal (...).” (apartado número 123).

Sin embargo, el Juzgado continúa en su análisis. En primer lugar, descarta la existencia de riesgo de confusión (artículo 6 LCD) o de asociación (artículo 11.2 LCD) ya que considera Scalpers como una marca notoria y entiende que, al ver las zapatillas, no existe lugar a dudas de que éstas pertenecen a la citada marca dado que la denominativa “Scalpers” y el logo de la calavera aparecen en diferentes partes de la zapatilla. Aplicando la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, el Juzgado desestima la pretensión de confusión desleal ya que “el empleo de denominaciones con fuerza distintiva elimina la existencia de cualquier confusión desleal” (apartado número 127).

Para abundar en esta conclusión, el Juzgado también bebe de la jurisprudencia para afirmar que en este caso no existe un aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo ajeno “porque es lógico que un producto que haya tenido éxito en el mercado sea copiado por los competidores y que éstos se beneficien del mercado generado por quien introdujo tal moda. De tal manera que para que exista imitación desleal debe haberse producido un ahorro de costes significativos por parte del ‘imitador’ en la fabricación o comercialización” (apartado número 140), algo que no ocurre en el presente caso ya

que ha quedado demostrado que Scalpers ha tenido unos importantes costes de creación, fabricación y comercialización.

En cuanto a la posible explotación de la reputación ajena por el “discurso comercial” que realiza Scalpers, el Juzgado descarta que Scalpers presente las zapatillas controvertidas como imitaciones o réplicas de las Stan Smith de Adidas. Esto es así aun cuando, a respuesta de detectives contratados por Adidas, dependiente de Scalpers hablan de las Stan Smith al vender el producto de la demandada (apartado número 129).

### **Comentario**

Esta muy extensa sentencia resulta interesante porque analiza en profundidad la realidad del mercado de las zapatillas en España. En la sentencia se constata la frecuencia de los casos de imitaciones en el mundo de la moda cuando un producto tiene éxito, sin que dichas imitaciones puedan automáticamente ser tipificadas como actos de competencia desleal. Asimismo, resulta curioso que la demandada no hubiese registrado la marca en liza para el mercado español en los años 70 y que esta marca, a pesar de su gran popularidad, esté actualmente caducada.

### **Legislación**

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículos 11.2 y 32

### **Link a la sentencia**

**[ECLI ES:JMM:2018:4771](#)**

# 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](mailto:informacion@oepm.es)

[www.oepm.es](http://www.oepm.es)