

# BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 2020



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

NIPO (en línea): 116-20-017-X

I.	Presentación .....	8
II.	Signos distintivos .....	9
	a) Prohibiciones absolutas .....	9
	1) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección 1ª) 189/2020 de 28 de abril de 2020. “À.” (Corporacio Valenciana de Mitjans de Comunicacio) vs. (OEPM)</i>	
	<i>Distintividad y precedentes administrativos .....</i>	9
	b) Prohibiciones relativas .....	10
	2) <i>Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) 59/2020 de 24 de enero de 2020. “CARMINA” (Alta Zapatería Balear, S.L.) vs. “KARMINE” (Karmine Mode, S.L.)</i>	
	<i>Consumidor medio, convivencia pacífica de marcas, denominación social y solicitud de nulidad marcaria por vía de reconversión o de excepción .....</i>	10
	3) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) 39/2020 de 13 de febrero de 2020. “SOLANA IBÉRICA” (Julián Martín, S.A.) vs. “ALTO LA SOLANA” “DEHESA DE SOLANA” (OEPM y Dehesa de Solana Extremadura, S.L.)</i>	
	<i>Término genérico y el valor del precedente administrativo .....</i>	15
	4) <i>Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 629/2020 de 23 de abril de 2020. “DINOSAURUS” (Galletas Artiach S.A.U.) vs. “GALLESAUROS” (La Flor Burgalesa S.L.)</i>	
	<i>Valoración de las pruebas de notoriedad y comparación marcaria.....</i>	17
	5) <i>Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) 504/2020 de 27 de mayo de 2020. “MARCA 3D CON FORMA DE ÁRBOL ESTILIZADO” (Julius Sämann Ltd.) vs. “AMBIENTADOR PINO” (Jesús Gómez, S.L.)</i>	
	<i>Marca tridimensional y renombre en el territorio de la UE sin demostrar el renombre en España .....</i>	21
	6) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) 185/2020 de 17 de junio de 2020. “TUTETE, WWW.TUTETE.COM” (Productos Infantiles Tutete, S.L.) vs. “MI TETE” (persona física)</i>	
	<i>Término genérico e identidad aplicativa de servicios y productos aunque se designen diferentes productos o servicios de una misma clase.....</i>	24
	c) Marca notoria no registrada .....	26
	7) <i>Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 14/2020 de 24 de enero de 2020. “SUPREME” (Chapter 4 Corp. DBA Supreme) vs. (Elechim Sports, S.L. e International Brand Firm Ltd)</i>	
	<i>Medidas cautelares, marca notoria no registrada y distintividad del vocablo Supreme .....</i>	26
	d) Clasificación .....	29
	8) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona (Sección 5ª) 434/2020 de 5 de febrero de 2020. “VALLTARINAS” (Tarinas Associats, S.L.) vs. (OEPM)</i>	

<i>Interpretación del enunciando general de la clase 35</i> .....	29
<b>e) Prueba de uso</b> .....	<b>32</b>
9) <i>Sentencia la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) 212/2020 de 25 de febrero de 2020. “LAS ROZAS VILLAGE” “LA ROCA VILLAGE” (Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L.) vs. “TORRE VILLAGE” “TORRE VILLAGE” (Iberebro, S.A.)</i>	
<i>Plazos procesales, familia de marcas, distintividad sobrevenida y legitimación activa para la solicitud de caducidad por falta de uso</i> .....	32
10) <i>Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 832/2020 de 19 de mayo de 2020. “REPELLAN” (Cromegenia Units, S.A.) vs. “REPELAN” (Fashion Chemicals GMBH &amp; CO. KG)</i>	
<i>Valor probatorio de documentación presentada sin traducción y dirigida a clientes fuera de España</i> .....	35
11) <i>Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 1ª) 200/2020 de 28 de mayo de 2020. (Rockstar Inc.) vs “LA ESTRELLA DEL ROCK” (Town Music, S.L.)</i>	
<i>Apreciación del uso cuando la marca registrada se emplea con otros signos no registrados como marca</i> .....	39
<b>f) Registro de mala fe</b> .....	<b>41</b>
12) <i>Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 1ª) 625/2020 de 23 de noviembre de 2020. “GRATIS” (Sedes Holding Anonim Sirketi Türkiye Cumhuriyeti) vs. “GRATIS! SHOPS LAS TIENDAS DONDE TU DINERO VALE MÁS” (persona física)</i>	
<i>Competencia desleal</i> .....	41
<b>g) Denominación de origen protegida e indicación geográfica</b> .....	<b>45</b>
13) <i>Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia (Sección 3ª) 301/2019 de 6 de marzo de 2020. “CLÓCHINA VALENCIANA” y “CLÓCHINA DE VALENCIA” (Asociación Empresarial de Clochineros de los Puertos de Valencia y Sagunto) vs. “CLÓCHINA VALENCIANA” (Clochineros de Valencia S.L.)</i>	
<i>Marca colectiva con inclusión de indicación geográfica, nombre comercial con uso marcario e interpretación del artículo 62.3 LM</i> .....	45
14) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (Sección 1ª) 300/2020 de 15 de junio de 2020. “VALENCIA BIKES” (persona física) vs. “VALENBIKE” (OEPM)</i>	
<i>Cosa juzgada en proceso civil anterior y uso del nombre de una ciudad para comercializar servicios dirigidos a turistas</i> .....	49
15) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) 261/2020 de 17 de junio de 2020. “JABUGO” (Denominación de Origen Protegida Jabugo) vs. “5J CINCO JOTAS JABUGO 1879” (OEPM y Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.)</i>	
<i>Uso de una DOP para productos diferentes a los amparados por la DOP</i> ....	51
16) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección 2ª) 405/2020 de 10 de julio de 2020. “MARQUÉS DE VIZHOJA” (Bodegas</i>	

	<i>Márquez de Vizhoja, S.A.) vs. (Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Rural)</i>	
	<i>Falsa apariencia de protección por D.O. y publicidad engañosa.....</i>	<i>54</i>
	<i>17) Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 3ª) 1568/2020 de 20 de noviembre de 2020. “DEEPSEACAVA” (Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava) vs. OEPM</i>	
	<i>Preceptividad de la autorización del Consejo Regulador de una DOP para el registro de una marca compuesta por dicha DOP .....</i>	<i>57</i>
	<i>18) Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 3ª) 1695/2020 de 10 de diciembre de 2020. “CAVARQUIA BARCELONA” (Dantani Drinks, S.L.) vs. (OEPM)</i>	
	<i>Preceptividad de la autorización del Consejo Regulador de una DOP para el registro de una marca compuesta por dicha DOP .....</i>	<i>62</i>
<b>III.</b>	<b>Patentes .....</b>	<b>66</b>
	<i>19) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 84/2020 de 15 de enero de 2020. (Gadea Biopharma, S.L.U.) vs. EP0904081 (Janssen Pharmaceutica NV)</i>	
	<i>Formulación depot y combinación de documentos para el examen de la actividad inventiva.....</i>	<i>66</i>
	<i>20) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) de 5 de marzo de 2020. (Persona física) vs. (OEPM)</i>	
	<i>Patentabilidad de la homeopatía y valor de los informes emitidos por los órganos especializados de la Administración.....</i>	<i>70</i>
	<i>21) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Sección 5ª) 672/2020 de 14 de abril de 2020. (Laboratorios Normon, S.A.) vs. “LACOSAMIDA” “DERIVADOS DE AMINOÁCIDOS ENANTIOMÉRICOS QUE TIENEN EFECTO ANTICONVULSIVO” (Research Corporation Technologies Inc., Harris Frc Corporation y UCB Biopharma SPRL)</i>	
	<i>Información accesible al público en el entorno universitario .....</i>	<i>73</i>
<b>IV.</b>	<b>Modelos de utilidad.....</b>	<b>77</b>
	<i>22) Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4ª) 97/2020 de 30 de enero de 2020. “MODELO DE UTILIDAD 201500716” (persona física) vs. (Urbaser S.A.)</i>	
	<i>Infracción literal e infracción equivalente.....</i>	<i>77</i>
<b>V.</b>	<b>Diseños industriales.....</b>	<b>80</b>
	<i>23) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) 116/2020 de 12 de marzo de 2020. (Envases Soplados, S.L.) vs. (OEPM)</i>	
	<i>Examen de las formas externas de un diseño en la valoración de la novedad e imágenes de catálogo para demostrar la similitud .....</i>	<i>80</i>
	<i>24) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Sección 6ª) 826/2020 de 11 de mayo de 2020. “IMÁN CON FORMA DE LAGARTIJA” (Menta y Limón Decoración, S.L. y Asia Importaciones Directas, S.L.) vs. (Mic Mac Creaciones, S.L.)</i>	

	<i>Legitimación activa del licenciatario, comercialización previa al registro y usuario informado de un souvenir .....</i>	<b>81</b>
	<i>25) Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 3ª) 796/2020 de 10 de diciembre de 2020. (Electrodomésticos Jata S.A.) vs. “GALEXIA ELEGANCE” (Electrodomésticos Taurus, S.L.)</i>	
	<i>Reproducción de características esenciales y el papel del órgano judicial como usuario informado en los juicios de propiedad industrial.....</i>	<b>84</b>
<b>VI.</b>	<b>Variedades vegetales.....</b>	<b>87</b>
	<i>26) Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 1ª) 282/2020 de 11 de junio de 2020. “OBTENCIÓN VEGETAL NADORCOTT” (Club Variedades Vegetales Protegidas) vs. (persona física)</i>	
	<i>Plantones comprados antes de que la variedad vegetal obtuviera protección, agotamiento del derecho e interpretación del art. 13 Reglamento 2100/94... 87</i>	
<b>VII.</b>	<b>Propiedad intelectual .....</b>	<b>93</b>
	<i>27) Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1ª) 101/2020 de 28 de enero de 2020. (Centro Español de Derechos Reprográficos) vs. (persona física)</i>	
	<i>Cálculo indemnizatorio y carga de la prueba .....</i>	<b>93</b>
	<i>28) Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª) 235/2020 de 3 de febrero de 2020. “EL CLAS. EL EQUIPO DE ASTURIAS. EL SUEÑO DE US AFICIÓN” (persona física) vs. (persona física)</i>	
	<i>Diferencias entre una obra fotográfica y una mera fotografía.....</i>	<b>95</b>
	<i>29) Auto del Juzgado Mercantil de Barcelona (Sección 8ª) 84/2020 de 25 de febrero de 2020. “PASAPALABRA” (Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. e ITV Studios Global Distribution Limited) vs. (Broadcasting Production and Distribution, C.V.)</i>	
	<i>Medidas cautelares en una infracción de propiedad intelectual.....</i>	<b>97</b>
	<i>30) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 402/2020 de 25 de febrero de 2020. “ANUNCIO DIAL VISIÓN” “ANUNCIO RED COOPER” “ANUNCIO HURRICANE SPIN BROOM” (Telebrands, Corp., International Edge Inc. y Best Option Products, S.L.) vs. “ANUNCIO DIAL VISION” “ANUNCIO MASTER COOPER” “ANUNCIO SPIN AND CLEAN ROLLER” (European Home Shopping, S.L.)</i>	
	<i>Originalidad y plagio de anuncios de teletienda .....</i>	<b>99</b>
	<i>31) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 512/2020 de 6 de marzo de 2020. “FAROLA LATINA” (persona física) vs. (Estado de Qatar y Ashgal)</i>	
	<i>Legitimidad pasiva de un estado soberano, legitimación de la jurisdicción española para ejecutar medidas condenatorias en el extranjero y doble protección .....</i>	<b>103</b>
<b>VIII.</b>	<b>Observancia.....</b>	<b>108</b>
	<i>32) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 80/2020 de 15 de enero de 2020. “SOLID EDGE ST5” “ST8 MULTILANG WIN 64 SSQ” “STV18” (Siemens Product Lifecycle Management Incorporated) vs.</i>	



***(Goldblack Comercio y Distribuciones S.L., Manufacturas y Transformadores AB, S.L.)***

***Licitud de uso de software para detectar violaciones de derechos de propiedad intelectual y cálculo indemnizatorio..... 108***

***33) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 3ª) 27/2020 de 28 de enero de 2020. (Persona física) vs. (Ministerio Fiscal)***

***Imitación de escudo ..... 110***

## I. Presentación

Por tercer año consecutivo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) publica este Boletín de jurisprudencia española comentada donde se recopilan casos interesantes fallados a lo largo del 2020.

Al igual que en ediciones anteriores, el público al que se dirige esta publicación es muy amplio pues abarca tanto a las personas que se dedican profesionalmente al sector de la propiedad industrial e intelectual como a los titulares de estos derechos intangibles, a los profesionales del Derecho y a cualquiera que pueda tener un interés personal o profesional en este ámbito. Por ello, este Boletín contiene sentencias comentadas de las principales modalidades de propiedad industrial e intelectual, prestando especial atención a cuestiones candentes en esta materia. En este sentido, se ofrece una amplia sección de casos sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas y se incluye una nueva sección con sentencias sobre prueba de uso que se espera resulte muy atractiva para los propios empleados de la OEPM dentro de las nuevas funciones de nulidad y caducidad que han sido atribuidas a dicho organismo.

Esperamos que esta publicación sea de interés y utilidad al lector.

Madrid, enero de 2022



## II. Signos distintivos

### a) Prohibiciones absolutas

- 1) *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección 1ª) 189/2020 de 28 de abril de 2020. “À.” (Corporacio Valenciana de Mitjans de Comunicacio) vs. (OEPM)*

#### *Distintividad y precedentes administrativos*

#### **Antecedentes de hecho**

La OEPM denegó tanto en primera instancia como en alzada la solicitud de registro de la marca nacional mixta 3655917 compuesta por una ‘a’ minúscula en tipografía Calabria estándar y acentuada, seguida de un punto. La solicitud se había realizado para todos y cada uno de los productos y servicios desde la clase 1 hasta la 45. La OEPM basó el motivo de su denegación en la prohibición absoluta del art. 5.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) al entender que el signo solicitado carecía de carácter distintivo por estar integrado por una letra acentuada con un punto, un rasgo gramatical absolutamente genérico sin virtud identificativa.

El solicitante interpuso recurso contencioso administrativo contra la citada resolución de la OEPM, solicitando la concesión de la solicitud de registro de la marca en liza.

#### **Resumen**

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estimó el recurso contencioso administrativo anulando la resolución de la OEPM e instando a dicho organismo a que registrara la marca en liza para las 45 clases de productos y servicios solicitados.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia a priori no está en contra de la argumentación de la OEPM sobre la falta de distintividad de la marca, pero estima que la marca debe ser concedida ya que “la propia oficina ha autorizado el registro de elementos absolutamente simples compuestos única y exclusivamente por letras mayúsculas” (FJ4.1). Por un lado, el propio demandante ya tiene registrada marcas que presentan un mismo guarismo, acompañado o no por ciertos elementos, concretamente marcas como la marca mixta 3655918 (à.mitjans) ó la marca mixta 3682125 (una à dentro de un círculo negro) y la OEPM también ha concedido a otros solicitantes marcas parecidas como las marcas nacionales mixtas 3042624 (compuesta por una letra a mayúscula y un punto) o la 1509555 (compuesta por una letra a con un fondo negro).

A más abundamiento, el juzgador estima que se trata de un signo notorio en la sociedad valenciana “tanto a nivel periodístico, como a nivel de publicidad institucional, de manera que está relacionada con los medios de comunicación y más en concreto, con la televisión pública valenciana, y tiene un contexto geográfico y lingüístico perfectamente definido” (FJ4.2).

## Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque falla sobre la solicitud de registro de una marca consistente sólo en una letra con una tipografía específica, pero en vez de juzgar la distintividad de la marca en liza, apoya su argumentación en marcas anteriores concedidas por la OEPM.

## Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 4 y 5.1.b

## Enlace a la sentencia

[ES:TSJCV:2020:641](#)

### b) Prohibiciones relativas

#### 2) *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) 59/2020 de 24 de enero de 2020. “CARMINA” (Alta Zapatería Balear, S.L.) vs. “KARMINE” (Karmine Mode, S.L.)*

*Consumidor medio, convivencia pacífica de marcas, denominación social y solicitud de nulidad marcaria por vía de reconversión o de excepción*

## Antecedentes de hecho

La actora de primera instancia, Alta Zapatería Balear, S.L. (en adelante, Alta Zapatería Balear) es la titular de la marca española denominativa 3523786 y de su marca mixta de la Unión Europea 3912557 Carmina registradas para, entre otras clases, la 25. Esta marca mixta consiste en el nombre Carmina en color dorado sobre puesto en un cuadrado de color granate donde aparece el año 1866 y la palabra shoemaker en la moderna tipografía sans, coronado con un símbolo dorado.

La demandada Karmine Mode, S.L. (en adelante, Karmine Mode) solicitó la marca de la Unión Europea Karmine 14831283 el día 26 de noviembre de 2016 para, entre otras, la clase 25, consistente en el término Karmine coronado por un logo compuesto por un cuadrado negro que alberga las palabras KM en su interior escritas en la tradicional tipografía serif.

La actora presentó demanda argumentando el posible riesgo de confusión entre los signos en liza (Carmina y Karmine), mientras que, en su demanda reconvenzional, además de pedir la nulidad de las marcas de la actora, la demandada argumentó, entre otros, la inexistencia del riesgo de confusión y la convivencia pacífica de ambas marcas en el mercado desde 1995.

El Juzgado de Marca de la Unión Europea dictó sentencia en la que estimó la demanda al entender que los signos en liza tienen una coincidencia casi absoluta a nivel fonético, pero no de escritura, diferencias que considera sin embargo no suficientes para diluir el

riesgo de confusión. Por ello, declara el Juzgador de primera instancia los siguientes fallos: i) el derecho exclusivo y excluyente de la actora Alta Zapatería Balear sobre las marcas denominativas española 3523786 y de la Unión Europea 3912557 Carmina y ii) la infracción marcaria que supone el uso del signo Karmine por parte de Karmine Mode para calzados. Consecuentemente se impusieron, entre otras, las siguientes condenas: i) a la cesación y abstención por parte de la demandada al uso de la marca Karmine tanto en su calzado como en las redes de comunicación telemática y como nombre de dominio; ii) a la imposición de una multa coercitiva de 600€ diarios mientras subsista la infracción; iii) al resarcimiento de los daños y perjuicios con un valor mínimo del 1% de la cifra de negocio para lo que se exhibirán documentación de la demandada como el Libro de Registro de Facturas, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los últimos cinco ejercicios y hasta que se acredite el cese de la infracción.

En desacuerdo con el fallo, la demandada interpuso recurso de apelación principalmente con base en los siguientes argumentos: i) ausencia de riesgo de confusión; ii) su derecho anterior de alcance no únicamente local con su denominación social Karmine Mode usada como signo para la comercialización de sus productos y que entiende debe ser oponible a las marcas de la actora, pudiendo causar la nulidad de las mismas como solicitó en su contestación vía excepción.

## Resumen

La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación.

En primer lugar analiza el juzgador de segunda instancia la posible concurrencia del riesgo de confusión, considerando argumentos de la apelante que ésta entiende no han sido valorados correctamente en primera instancia, a saber: i) que Alta Zapatería Balear fabrica calzado y accesorios predominantemente de caballero, mientras que Karmine Mode se dedica a la fabricación y comercialización de calzado para señora de gama media; ii) que la diferencia de precio de los productos de las empresas enfrentadas, dado que el calzado de la demandante se comercializa a más de 345€, mientras que el de la recurrente tiene un precio medio, algo que a su vez hace que el público destinatario del producto sea diferente; iii) que existe una clara diferencia en los canales de distribución y venta de los productos de las marcas litigantes: la actora utiliza un canal de distribución exclusivo y selectivo, con establecimientos propios en las principales ciudades del mundo o boutiques donde sólo se comercializan productos similares de lujo, mientras que la recurrente no posee establecimientos propios y comercializa sus productos a través de distribuidores, no coincidiendo las marcas litigiosas en el mismo establecimiento. De todo lo anterior concluye la apelante que “la Sentencia no valora adecuadamente la prueba al omitir el análisis de todos estos aspectos en contraposición con la doctrina jurisprudencial, tanto más cuando aquellos factores demuestran las notables diferencias existentes entre las marcas, todas apreciables por el consumidor medio que eliminan el riesgo de confusión entre marcas posibilitando, como hasta la fecha, la convivencia pacífica en el sector del calzado” (FD2).

En cuanto al primer argumento, el Tribunal de Marca de la Unión Europea lo desestima dado que la actora también comercializa con sus marcas calzado para mujeres y además “no es posible diferenciar la marca en atención a la tipología del calzado tanto más cuando el registro no las diferencia en atención a tal factor de género” (FD3).

Sobre el segundo argumento del precio, la Audiencia Provincial también lo descarta al entender que “el precio en absoluto constituye un factor diferencial ni elusivo del riesgo de confusión sino, en su caso, todo lo contrario, ya que si la diferencia alude a un elemento cualitativo relevante de la marca porque resultara que ésta signa productos de elevado precio que los hace de lujo o destinados a un público de alto nivel adquisitivo, se estaría poniendo en relieve un factor que vendría a reforzar la protección de la marca de tal nivel, bien como marca fuerte, bien como marca notoria respecto de la que su nivel de protección queda potenciado a través de un régimen específico sustentado, entre otros elementos, no en el riesgo de confusión sino en el mero vínculo evocativo, argumento a lo que debe añadirse, contestando el del recurrente, que no es cierto que el público de alto nivel adquisitivo esté, por tal circunstancia, interesado en la moda pues el interés por la moda es un bien cultural universal al margen de la capacidad adquisitiva de las personas que es factor que determina, como en tantos ámbitos de la vida, solo el acceso al bien de que se trata pero que no limita el placer por el arte sin sí mismo considerado (...) debemos negar que el precio de los productos de la actora sea excluyente de un público más general, a lo que debemos añadir que el hecho de que precio general de los productos de la actora sea elevado respecto del tipo de producto de que se trata -es en suma un concepto relativo- no excluye que el público medio pueda considerar que el mismo empresario disponga de una segunda línea de productos de inferior valor que los comercializa bajo la misma o similar marca.” (FD3).

Por último, y en cuanto a los canales de distribución, la Audiencia Provincial usa el misma *ratio decidendi* que para el precio, entendiendo que es una decisión “sustentada en la política de la imagen de calidad, exclusividad y prestigio (...) la distribución selectiva de la actora, favorece la idea de una marca cualitativamente notoria cuya protección, insistimos en ello, está legalmente reforzada (...) Lo cierto es que los productos, que son idénticos en su naturaleza, coinciden en el mercado sin que de nuevo pueda aceptarse una visión decimonónica del mismo entendido como un mercado con contenidos excluyentes, cerrados y estancos en función de valores económicos que desde luego, no son tan elevados en este caso como para aceptar la exclusión del público en modo mutuo para concluir que se trata, siempre o de forma general, de público diferenciado” (FD3).

En segundo lugar, la Audiencia Provincial realiza una comparación entre los signos enfrentados, llegando a la misma conclusión que el juzgador de instancia al entender que si bien las diferencias gráficas entre los signos son evidentes, las mismas son insuficientes en el juicio comparativo por razones tales como: i) ambos signos son claramente horizontales; ii) los signos en cuestión son similares, debido a la similitud visual y fonética que presenta el elemento dominante, que es el denominativo, iii) el público pertinente respecto de las marcas en litigio está formado por el público general, resultando inaceptable el argumento de la recurrente de que el público es diferente en atención a la distinta calidad y precio del calzado comercializado por el actor y el demandado dado que “tanto el público de una marca como de la otra, como el público en general, prestan un nivel de atención medio” (FD4); iv) los productos son idénticos.

Aunando en el segundo argumento en torno a la comparación de signos, el Tribunal de Marca de la Unión Europea entiende que: “en cuanto a la comparación visual, hay similitud en la medida en que la secuencia de letras del elemento denominativo de cada

signo – único en el caso de la marca nacional de la actora – se compone de siete letras donde cinco, por el mismo orden, son plenamente coincidentes ‘armin’, diferenciándose en la letra inicial – C por K – y en la final – A por E. Para el apelante estas diferencias son relevantes tanto desde un punto de vista gráfico como fonético. Sin embargo, no podemos compartir tal afirmación. En efecto, ni visual ni fonéticamente, hay diferencias notables entre la marca Carmina y la marca Karmine, y esas diferencias no se potencian ni con la grafía de las letras ni con las gráficas que las acompañan” (FD4). La Audiencia Provincial desestima el argumento de la recurrente de que “la marca solicitada incluye elementos que no están presentes en la marca anterior en cuestión, a saber, la combinación de letra y el signo KM con un diseño gráfico particular, decíamos, tales elementos, que son diferentes entre sí, no son lo suficientemente relevantes porque la impresión general que percibe el público no es de detalle, y lo que predomina en los signos es el elemento denominativo que a la postre aporta nombre al producto cuya similitud se notará de forma inmediata, siendo fácil recordar por el público relevante (...) la similitud entre los signos no quedan contrarrestada por las diferencias a las que hace referencia el solicitante que entendemos, por lo explicado, secundarias, y por lo tanto, no son suficientes, en el contexto de una evaluación visual general, para superar las similitudes. Y es que en el caso las características gráficas de la marca de la demandada tienen un impacto limitado, ya que la estilización de las letras en el elemento denominativo ‘karmine’ es bastante común y el público en general no atenderá a ese elemento precisamente, porque tiene un estilo bastante simple. En segundo lugar, los elementos figurativos y la estructura gráfica de esa marca no son de ninguna manera capaces de crear una característica gráfica que sea particularmente llamativa a los ojos del público relevante y que sea capaz de atraer su atención pues se limita un recuadro negro con dos letras sobre el elemento denominativo de un tamaño de fuente muy superior a ese elemento. Además, el hecho de que el elemento denominativo sea el único elemento de la marca anterior nacional es un hecho relevante por la similitud que presentan las letras tal cual hemos descrito” (FD4).

Por todo lo anterior, la Audiencia Provincial entiende que cabe concluir que existe un riesgo de confusión tanto desde el punto de vista de la legislación marcaria comunitaria como española.

La Audiencia Provincial seguidamente la convivencia pacífica de las marcas desde 1995, uniendo dicha cuestión a la solicitud de nulidad realizada por la apelante, quien critica que no se haya estimado en instancia la excepción de nulidad formulada. El Tribunal de instancia entendió que “no es posible alegar por la vía de excepción la nulidad de una marca, siendo solo posible mediante el uso de la reconvención. Afirma la recurrente que ello no es así pues conforme a la STS 160/95 en relación a la legislación marcaria, art. 9.1.d) en relación el art. 52 LM y los artículos 60.1.c) en relación con el art. 8.4 RMUE, es dable formular nulidad vía excepción en el caso de estar utilizando un signo en el tráfico de alcanza no únicamente local.” Tras analizar los arts. 9.1.d, 6.2.d y 34.5 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) y el art. 6 bis CUP, el Tribunal de Marca de la Unión Europea, la Audiencia Provincial llega a la conclusión de que: “lo que se describe en el argumento del motivo que nos ocupa es el uso de un signo a título de marca que no ha sido registrada, que es lo que tiene lugar cuando se utiliza la denominación social para la comercialización de los productos de la empresa, utilizando en suma dicha denominación en el tráfico económico para identificar

los productos propios de su objeto social. Sin embargo tal uso, al igual que ocurre con las marcas registradas, no confiere por sí mismo la notoriedad - art 6.2.d) LM - en el sentido del art. 6 bis CUP derecho marcario exclusivo alguno sobre el mismo, de prioridad, que solo se puede adquirir cuando por su uso haya difusión y reconocimiento del signo por una parte relevante de los consumidores pertinentes, hecho sobre el que prueba alguna se ha articulado respecto del signo Karmine mode. Es cierto que también invoca el art. 9.1.d) LM en relación al art. 8.4 RMUE para sustentar, sin diferenciarlo de un signo utilizado marcariamente, un derecho de alcance no únicamente local -la mera denominación social- que sirva de oposición a la infracción por ser incompatible la invocación con aquél de una marca posterior. Al margen de lo confuso del argumento al mezclar derechos con regímenes diversos tal cual hemos querido diferenciar del argumento, es lo cierto que se trata de una decisión que entronca directamente con un aspecto procesal que también es objeto de mención en uno de las alegaciones del recurrente tal y como hemos descrito y sobre lo que nos pronunciaremos al examinar el motivo concreto formulado para, como podemos adelantar, considerar que no cabe formular la alegación vía excepción, desactivando en todo caso la posible nulidad de los signos de la actora en base a la existencia de un derecho anterior y prioritario de la demandada (...) la nulidad de la marca europea no puede pretenderse por vía distinta a la reconvención por lo que, en cualquier caso, no cabe invocar el art. 8.4 en relación al art. 60.1.c RMUE en relación al art. 9.4 LM para fundamentar vía excepción la nulidad de las marcas de la actora. Por el contrario, la nulidad de la marca española sí puede ser planteada por vía excepción. Sin embargo, en los casos de acumulación con la marca europea debe prevalecer la uniformidad del trámite procesal, incluidas las cuestiones sobre nulidad de marcas, con independencia de su clase por razón del territorio por al menos tres razones, a saber, en primer lugar porque la Sentencia se dicta por este Tribunal en funciones de Tribunal de la Marca Europea por razón de su competencia exclusiva en la aplicación del RMUE, segundo, porque se ha reconocido de forma explícita la posibilidad de la acumulación de acciones relativas a otras marcas como las nacionales - DA Primera LM - lo que trae su justificación en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias respecto de marcas idénticas o similares de distinto ámbito territorial y, tercera, porque de admitir una doble norma procesal en un mismo procedimiento cabría la posibilidad de que en el propio procedimiento, por infracción procesal, acabara dictándose resoluciones contradictorias -nulidad/no nulidad- atentando al principio de seguridad jurídica del art. 9 CE. De hecho en el caso, ante la falta de reconvención respecto de la marca UE, se daría la paradójica situación de que sería dable -en la hipótesis planteada por el demandado- estimar la nulidad respecto de una marca no europea lo que, en todo caso, carecería de efecto real alguno dado que, en todo caso, de apreciarse infracción de marca europea, la sentencia seguiría siendo de condena al quedar incólume la marca europea una vez afirmado el riesgo de confusión de los signos utilizados por el demandado respecto de la marca europea. En consecuencia, habiéndose pretendido la nulidad de la marca UE, la pretensión de nulidad de la marca nacional carece de un marco procesal diferenciado al estar, por las razones expuestas sometida a la especialidad contemplada en el art. 127.3 RMUE ya referenciado” (FD5 y FD7).

## Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque es muy detallada tanto en su argumentación como en su cita jurisprudencial de un enfrentamiento marcario donde concurre un posible riesgo de confusión en un supuesto de infracción de derechos marcarios y en el que se analiza en detalle quién es el consumidor medio en el caso de que el precio de los productos amparados por las marcas en liza sea diferente.

Además, resulta interesante el pronunciamiento del Tribunal sobre la solicitud de nulidad de una marca europea, que sólo podrá hacerse vía reconvenición y no usando la excepción de nulidad de la marca, algo que no ocurre en la nulidad de la marca española que sí puede ser planteada por vía excepción. Sin embargo, en los casos de acumulación con la marca europea, se recuerda que debe prevalecer la uniformidad del trámite procesal y si se ha pretendido la nulidad de la marca de la UE, la pretensión de nulidad de la marca nacional carece de un marco diferenciado al estar sometida a la especialidad contemplada en el art. 127.3 RMUE.

### **Legislación**

Reglamento (EU) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea: artículos 8, 60 y 127

Convenio de la Unión de París: artículo 6 bis

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APA:2020:254](#)

- 3) *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) 39/2020 de 13 de febrero de 2020. “SOLANA IBÉRICA” (Julián Martín, S.A.) vs. “ALTO LA SOLANA” “DEHESA DE SOLANA” (OEPM y Dehesa de Solana Extremadura, S.L.)*

### *Término genérico y el valor del precedente administrativo*

### **Antecedentes de hecho**

Julián Martín, S.A. solicita el registro de la marca nacional mixta 3662772 Solana Ibérica en la clase 29 pero la OEPM lo deniega en primera instancia por incurrir en los artículos 5.1.g y 6.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. La solicitante recurre en alzada limitando los productos inicialmente solicitados a “carne, jamón, paleta, caña de lomo, lomo embuchado y lomo ibéricos derivados del cerdo, cuya raza cumple con las características que se establecen en el art. 3.1.c Real Decreto 4/2014, de 10 de enero” y, de esta manera, consigue superar el motivo de prohibición absoluta. Sin embargo, en alzada se mantiene la denegación del registro de la marca porque la OEPM considera que concurre la causa de prohibición relativa del art. 6.1. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, argumentada por Alto La Solana y Dehesa de Solana como oponente. En este sentido, la OEPM señala que “se observa una evidente semejanza al incorporar la nueva marca, como elemento distintivo y característico en el conjunto propuesto, la denominación principal de la marca oponente, teniendo pleno carácter distintivo el término Solana en relación con los productos solicitados. Careciendo el elemento denominativo ‘ibérico’ que aparece en la marca solicitada de suficiente poder de

diferenciación y sin que tampoco pueda apreciarse una dimensión conceptual o gráfica suficientemente diferenciadora (...); añadiendo la existencia de ‘semejanzas aplicativas evidentes con relación a la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios de los respectivos campos aplicativos’” (FD1)

No de acuerdo con la resolución de la OEPM, la recurrente interpone recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando la inscripción de la marca en liza con base en los siguientes argumentos: i) el término Solana es un elemento común que no debe de ser susceptible de monopolio; ii) “la resolución impugnada infringe, por su aplicación indebida, el artículo 6.1.b. de la Ley de Marcas y doctrina dictada en su aplicación: si se comparan los signos en conflicto nos encontramos con determinaciones que no son marcarriamente muy fuertes, al estar formadas por expresiones ‘Solana Ibérica’, ‘Alto La Solana’ y ‘Dehesa de Solana’, compuesto por vocablos de uso común, entendiendo que entre ellos concurren diferencias de conjunto suficientes para eliminar toda posibilidad de confusión: presentan una impresión de conjunto disímil. El término que acompaña a Solana en la solicitada es un adjetivo calificativo: Ibérica (no Ibérico), que evoca la idea de ‘lugar soleado en la península ibérica’, idea o concepto por completo distinto del que se deriva de las denominaciones oponentes” (FD2).

## Resumen

El Tribunal Superior de Justicia comienza su argumentación citando doctrina del Tribunal Supremo sobre cómo deben los órganos jurisdiccionales valorar el posible riesgo de confusión entre dos marcas enfrentadas, vinculando esta doctrina con la actual Ley de Marcas y el sentir comunitario de la misma, así como otras referencias internacionales que se pueden encontrar a lo largo de la ley, como por ejemplo, en relación a los ADPIC o al Arreglo de Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia realiza en su Fundamento de Derecho 4 un detallado análisis sobre los signos enfrentados: Solana Ibérica frente a los vocablos prioritarios Alto la Solana y Dehesa de Solana. El juzgador desestima el recurso contencioso administrativo, confirmando la denegación de la marca mixta solicitada 3663772 Solana Ibérica dado que considera que “que los signos enfrentados, si bien no son idénticos y existen entre ellos ciertas diferencias, si son muy semejantes” (FD4). Según el tribunal, las semejanzas son las siguientes: i) el elemento denominativo preponderante y de mayor distintividad es el término Solana, que constituye el elemento característico tanto de la marca en liza y como de las marcas oponentes; ii) el término Ibérica está subordinado al vocablo Solana, tanto desde el punto de vista visual, como desde el punto de vista gramatical y semántico, ya que es un término general y descriptivo del origen que se pretende amparar; iii) no se aprecian diferencias conceptuales ni gráficas significativas. A estas razones de semejanza de la visión de conjunto de los signos enfrentados (semejanza denominativa, fonética y conceptual), así como a la identidad aplicativa entre las marcas ya que todas amparan productos y servicios de la clase 29,

el Tribunal Superior de Justicia concluye que existe un posible riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas enfrentadas.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia entiende que el término Solana “es un elemento común no susceptible de monopolio (supuesto de genericidad impropia), por lo que puede ser utilizado por todos y por nadie en exclusiva, teniendo claro que siempre



deberá ir acompañado de elementos diferenciadores suficientes que lo identifique y que lo individualice y lo distinga de otros supuestos ya inscritos. Y en el caso que nos ocupa, el elemento que acompaña en la solicitada (Ibérica), tal y como hemos indicado, no tiene la fuerza distintiva y diferenciadora necesaria y suficiente para su distinción de los signos marcarios oponentes” (FD4).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque falla sobre el uso del término Solana para la clase 29 cuando se solicita para productos

que cumplen con los requisitos del art. 3.1.c Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, determinando que es un elemento común no susceptible de ser monopolizado.

Además, es una sentencia muy completa sobre cómo se debe de hacer una comparación marcaria para valorar si existe o no riesgo de confusión, citando amplia doctrina del Tribunal Supremo, así como entrando en detalles sobre la actual Ley de Marcas y cómo la misma bebe tanto del derecho comunitario como de otros compromisos de derecho supranacional como el Arreglo de Madrid o los ADPIC.

### **Legislación**

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

Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por la que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico: artículo 3.1.c

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TSJM:2020:236](#)

- 4) *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 629/2020 de 23 de abril de 2020. “DINOSAURUS” (Galletas Artiach S.A.U.) vs. “GALLESAUROS” (La Flor Burgalesa S.L.)*

*Valoración de las pruebas de notoriedad y comparación marcaria*

### **Antecedentes de hecho**

La empresa Galletas Artiach S.A.U. (en adelante, Artiach) es titular de diferentes marcas denominativas, gráficas y mixtas relacionadas con galletas con forma de dinosaurio registradas para productos de la clase 30, marcas tales como la marca internacional denominativa 619627 Dinosaurus (concedida el 21 de junio de 1994), la marca mixta española 2790850 Dinosaurus (concedida el 20 de septiembre de 2007) o la marca mixta española 3565114 Dinosaurus a Cucharadas (concedida el 4 de junio de 2015).

La empresa La Flor Burgalesa S.L. (en adelante, Florbu) es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de galletas y otros productos de panaderías, especialmente

integrales y sin azúcar. Una cuarta parte de su producción se destina a marcas blancas de supermercados como Día o Carrefour. El 5 de julio de 2017, Florbu registró la marca europea figurativa 1680226 Gallesaurus para productos de la clase 30 sin oposición.

Artiach demanda a Florbu por el lanzamiento de un producto identificado con la marca Gallesaurus, que comercializa en cuatro variantes, dado que la forma de las galletas Gallesaurus coincide con la de la actora al reproducir la silueta de dinosaurios conocidos como el triceratops o el diplodocus. Su demanda se basa en acciones marcarias y de competencia desleal fundadas en los siguientes argumentos: i) carácter notorio de sus marcas; ii) infracción de las marcas españolas figurativas 1582344, 1582345, 1582346, 3565248, 3565255 y 2565267 por la comercialización de galletas y embalajes bajo la marca Gallesaurus por resultar idénticos a los comercializados bajo la marca Dinosaurus y iii) infracción de la marca internacional denominativa 619627 Dinosaurus, la marca española gráfico denominativa 2790850 Dinosaurus y las marcas españolas 3565112 y 3565114 Dinosaurus a Cucharadas por la comercialización de galletas bajo el distintivo Gallesaurus.

Florbu se opone a la demanda esgrimiendo: i) que la actora no podía pretender monopolizar el concepto de dinosaurio, que además resulta ser un reclamo comercial habitual para el público infantil; ii) que existen otros productos en el sector de la confitería con forma de dinosaurio y iii) que no existe riesgo de confusión.

La sentencia de instancia desestima íntegramente la demanda en base a los siguientes motivos: i) ausencia de notoriedad de las marcas de la demandante; ii) inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas; y iii) no concurrencia de la infracción de competencia desleal en atención al principio de complementariedad.

La demandante recurre este fallo alegando: i) error en la valoración de la notoriedad de sus marcas; ii) similitud entre los términos Gallesaurus y Dinosaurus; iii) similitud entre las formas de las galletas de las marcas referidas; iv) existencia de riesgo de confusión y asociación y v) comisión de actos de competencia desleal por parte de la demandada.

## Resumen

La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación y declara la infracción de la marca internacional denominativa 619627 Dinosaurus y la marca española gráfico denominativa 270850 Dinosaurus por la comercialización del producto Gallesaurus en cualquiera de sus variantes. En base a dicha infracción condena a la demandada a cesar en la actividad infractora, a retirar del mercado los productos, embalajes y material comercial infractor, y a pagar una indemnización del 1% de la cifra de negocios realizada con los productos ilícitamente marcados durante los cinco años inmediatamente anteriores a la interposición de la demanda y hasta que se haga efectivo el cese de la comercialización.

A diferencia del juzgador de instancia, la Audiencia Provincial sí que estima la notoriedad de la marca Dinosaurus de la demandante con arreglo al art. 8.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM). Si bien el volumen de ventas (23,8% del total de galletas dulces de desayuno infantil) o la inversión realizada por Artiach en publicidad (8.875.718€ entre los años 2013 y 2017) son relevantes para estimar la

notoriedad, la Audiencia Provincial considera que los estudios de mercado son la verdadera clave para poder estimar la existencia de la misma. En relación a los estudios de mercado presentados por la demandante, el juzgador especifica que “el hecho de que no se elaboraran expreso para este procedimiento y que no se encargaran exclusivamente por la demandante otorga, a nuestro entender, mayor crédito a ambos estudios” (FJ3.14) indicando los estudios, por ejemplo, que el conocimiento sugerido de la marca supera el 80% ó que para un 52,1% de los niños entre 5 y 8 años señalan las galletas Dinoasurus como sus favoritas.

En relación a la notoriedad, y tras realizar un detallado análisis de jurisprudencia tanto nacional como comunitaria sobre la notoriedad, la Audiencia Provincial hace una matización importante al recordar que “en todo caso, precisa el Tribunal Supremo en las sentencias citadas, la infracción, al igual que en el caso del riesgo de confusión del apartado b del art. 34.2. LM, no exige que se haya materializado el aprovechamiento desleal del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca de la demandante, sino que basta con que la conexión (la evocación de la marca notoria) ‘pueda implicar’ dicho aprovechamiento desleal, pues se trata de una conducta de riesgo y no de resultado” (FJ4.21).

En cuanto a la infracción de las marcas gráficas y figurativas, la Audiencia Provincial descarta el argumento de la similitud entre las galletas dado que “entrando a analizar la infracción de las marcas figurativas, debemos destacar, de entrada, que en el ámbito de la acción marcaria la comparación debe realizarse entre la marca, y tal y como ha sido registrada, y los signos empleados por el demandado, contra el que se dirige la acción. No es posible, por tanto, confrontar los productos en sí mismos considerados. Por ello no podemos aceptar la comparación que nos propone la demandante (...) un conjunto de galletas extraídas de la variedad Dinosaurus a Cucharadas frente a otro conjunto de galletas con idéntica disposición de una variedad de la demanda (...) es cierto que, tratándose los signos de la demandante de marcas figurativas que reproducen la forma de las galletas, esto es, en la medida que el signo registrado se confunde con el propio producto, cabría concebir un uso infractor de la marca registrada directamente con los productos del infractor. Ahora bien, tal posibilidad quedaría acotada a los casos en los que el demandado utiliza el propio producto como marca y ese uso del producto a título de marca es percibido por el consumidor, lo que no ocurre en el presente caso. El demandado propone la comparación de galleta con galleta (...) lo que no podemos aceptar en este caso. (...) es preciso identificar cuál es el elemento que por su carácter distintivo sirve para identificar la procedencia empresarial del producto y distinguirlo de los productos que tienen otro origen empresarial, que en este caso es el término

Gallesauros y los múltiples elementos denominativos y gráficos que aparecen en el envase. Además, aunque aceptáramos comparar únicamente la forma de las galletas, tomando en consideración las figuras que aparecen en el envase de la demandada, aisladas del resto de elementos, o las propias galletas que se encuentran en su interior, estas son de tamaño pequeño y tienen una forma de dinosaurio muy simple, con trazos gruesos que exigen un mínimo de atención para percatarse de que, efectivamente, representan este tipo de animales (...). Además, la demandante no puede pretender, mediante el registro como marca de la reproducción en dos dimensiones de la forma del producto, obtener el monopolio de comercialización de galletas con forma de dinosaurio,

cualquiera que sea su aspecto exterior (...) en productos destinados al público infantil se utilizan frecuentemente como reclamo figuras tales como princesas, hadas, coches (...) no es controvertido, por otro lado, que Gullón comercializa las galletas Dibus Dragons, galletas en forma de dragones, que son similares a los dinosaurios de la actora. Y Cuétara, por su parte, comercializa las galletas Tosta Rica Choco Guay, en cuyo dorso aparecen dibujos de dinosaurios, al igual que en el envase. La recurrente utiliza como descargo que Cuétara y Artiach pertenecen al mismo grupo”. (FD5, 25 – 29). Tras este argumento la Audiencia Provincial desestima el riesgo de confusión en el elemento figurativo de las marcas.

En cuanto a la infracción de la marca notoria Dinosaurus por la comercialización que realizado la demandada con el distintivo Gallesaurus, la Audiencia Provincial considera que los productos objeto de la demanda identificados con el signo Gallesaurus infringen la marca notoria Dinosaurus de la demandante. Concretamente, es estima que: i) no existe riesgo de confusión, tal y como estipula la sentencia de instancia, ya que median diferencias suficientes desde la perspectiva fonética (no coinciden los prefijos) y gráficas (difieren la disposición de las sílabas, los colores y las grafías). Tampoco advierte semejanza conceptual, dado que la demandante no reivindica una marca tridimensional y por cuanto la especie dinosaurio pertenece al dominio público y no es susceptible de ser apropiada en exclusiva por la titular de la marca (FD6.32) ; ii) sí existe riesgo de asociación dado que la semejanza entre los signos es evidente porque “la marca de la demandada está compuesta por el término ‘Galle’, que aplicado a galletas es descriptivo, y el término ‘Sauros’ en clara alusión a la palabra ‘dinosaurios’ que integra la marca notoria de la actora. Aunque las grafías difieren, aplicado el signo a galletas con forma de dinosaurios, es obvia la estrecha sintonía de ambas marcas en el plano conceptual” (FD5.34) y iii) ha habido un aprovechamiento indebido de la marca notoria, con el fin de obtener ventajas asociadas a la notoriedad de la marca de la demandante.

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante en primer lugar porque es una sentencia muy detallada sobre varios aspectos frecuentes en casos de infracción marcaria en la que el fallo está fundamentado en diversa jurisprudencia tanto nacional como comunitaria. En segundo lugar, es interesante la aportación de la Audiencia Provincial sobre cómo se deben de valorar las pruebas en relación con la notoriedad de una marca, y las implicaciones del reconocimiento de dicha notoriedad en un posible caso de infracción marcaria. En tercer lugar, también es interesante la explicación sobre cómo se debe de valorar el riesgo de confusión en un enfrentamiento marcario cuando la demandante esgrime similitud entre los productos comercializados bajo dichas marcas, coincidiendo el producto con el registro marcario pero sin que exista un registro de una marca tridimensional para proteger el producto en cuestión. Por último, esta sentencia también resulta interesante ya que la marca de la demandante es una galleta infantil con forma de dinosaurio muy popular en España.

### **Legislación**

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

### **Enlace a la sentencia**

**ES:APB:2020:3057**

**5) Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) 504/2020 de 27 de mayo de 2020. “MARCA 3D CON FORMA DE ÁRBOL ESTILIZADO” (Julius Sämann Ltd.) vs. “AMBIENTADOR PINO” (Jesús Gómez, S.L.)**

***Marca tridimensional y renombre en el territorio de la UE sin demostrar el renombre en España***

**Antecedentes de hecho**

La demandante Julius Säman Ltd. Es titular de las siguientes marcas, todas registradas para la clase 5: i) marca figurativa UE 91991 registrada en diciembre de 1998; ii) marca tridimensional (3D) UE 303071305 registrada en mayo de 2005 y iii) marca gráfica española 1575391 registrada en 1991. Las tres marcas consisten en un árbol estilizado que se usa como ambientador.

La demandada Jesús Gómez S.L. comercializa ambientadores para el hogar con forma de árbol estilizado con diferentes aromas (frutos rojos, coco, mango, ropa limpia, aloe, etc.) bajo el nombre Ambientador Pino en su página web.

En primera instancia se estima íntegramente la demanda, declarando la existencia de una infracción sobre el distintivo con forma estilizada de árbol que se deriva de los registros de la marca UE 91991 y 3071305 y de la marca española 1575391 titularidad de la demandante, por fabricar y comercializar la demandada, ambientadores en forma de árbol por la existencia de un posible riesgo de confusión dada la identidad aplicativa de los signos enfrentados y su similitud, así como por la notoriedad de las marcas, constituyendo los hechos una conducta parasitaria por parte de la demandada al aprovechar la notoriedad de la demandada y debilitar su carácter distintivo.

En su fallo, el juzgador condena a la demandada a: i) cesar en la fabricación, comercialización y venta en el territorio de la UE de los ambientadores objeto del pleito; ii) retirar del mercado los mismos, así como los documentos, material publicitario o comercial, incluido internet u objetos de todo tipo en los que figuren; iii) abstenerse en lo sucesivo de cualquier clase de uso de un signo que resulte confundible con las marcas de la demandante y iv) indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados en la cantidad equivalente al 5% del importe bruto de la cifra de ventas de los productos infractores hasta el cese efectivo de la actividad infractora.

La demandada interpone recurso de apelación alegando la debilidad de las marcas de la demandante, la falta de similitud entre las marcas en liza y discutiendo el renombre de las marcas concretamente en España al no haberse demostrado dicho renombre en el territorio nacional.

**Resumen**

El Tribunal Español de Marcas de la UE desestima el recurso de apelación, confirmando íntegramente la sentencia de primera instancia que entiende realiza una “correctísima

valoración de la prueba practicada y con acertada aplicación de las normas jurídicas aplicables al caso” (FD1).

En primer lugar, la Audiencia Provincial de Alicante analiza el renombre de las marcas de titularidad de la actora haciendo una especial mención a la extensión geográfica de su uso. El argumento comienza puntualizando que en el momento de la presentación de la demanda (29 de enero de 2019), “ya no puede hablarse de marcas notorias sino de marcas renombradas. A nivel español, el art. 8 de la Ley de Marcas se titula ‘Marcas y nombres comerciales renombrados’, desapareciendo la anterior diferencia entre marcas notorias y renombradas (...); nivel de la Unión Europea, el art. 9.2.c RMUE sólo refiere las marcas renombradas” (FD3.8). Continúa el fallo conociendo los hechos controvertidos, dado que, si bien la demandada reconoce el renombre de la marca de la actora, “el recurso únicamente discute la prueba de su existencia en el territorio español. En el desarrollo del motivo, se alega que no se ha aportado ‘... ni un asola factura de inversión en publicidad den España, ni su cuota de mercado o encuesta alguna que demuestre el grado de conocimiento por parte del público, facturación de ventas ...’ en España” (FD3.9). Para el juzgador de segunda instancia, este motivo se desestima con base en la misma argumentación aportada por el juzgador de primera instancia y que se reproduce en esta sentencia: “las campañas publicitarias se extendieron en una parte sustancial de la Unión Europea (...) puede afirmarse que la notoriedad alcanzada por las marcas en dichos países puede extrapolarse a España (...); enorme esfuerzo en la difusión e implantación de la marca en el mercado de la Unión Europea’. Es decir, en la medida en que no se discute el renombre de tales marcas en la Unión Europea (afirmada por el juzgador de instancia, tras la valoración del conjunto de la prueba practicada), la alegación de que no lo sean en España es absolutamente inane, porque siéndolo en la UE, o en una parte sustancial de la Unión, también lo son por ello en el Estado español (...)” (FD3, 12 y 13). La Audiencia Provincial recuerda la sentencia del TJUE de 3 de noviembre de 2015, donde se detalla esta cuestión y se estipula que “cuando se acredita el renombre de una marca comunitaria anterior en una parte sustancial del territorio de la Unión – que puede coincidir en su caso con el de un solo Estado miembro-, no se puede exigir al titular de esa marca que aporte la prueba de ese renombre en el territorio del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de registro de la marca nacional posterior objeto de la oposición” (FD3.13), por lo que el demandado no puede exigir al demandante probar el renombre de sus marcas en España cuando ya ha quedado acreditado que son renombradas en una parte sustancial del territorio de la UE.

En cuanto a la infracción de las marcas renombradas de la actora, como la recurrente sólo discute el renombre de las marcas de la actora en España, el juzgador entiende que eso “significa que ha aquietado con todos los demás razonamientos vertidos en la sentencia recurrida para afirmar su infracción” (FD4), a saber: i) el grado de similitud entre las marcas en liza y la evocación que ello provoca en el consumidor medio; ii) que dicha evocación produce como efecto un vínculo entre ambos signos y iii) que dicha evocación conlleva un debilitamiento de los signos prioritarios y, por ende, una conducta parasitaria del demandando. A más abundamiento recuerda el Tribunal de Marcas de la UE, citando amplia jurisprudencia del TJUE, que al ser las marcas prioritarias renombradas, no se exige la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados para determinar la infracción, aun cuando la sentencia de instancia aprecia

dicho riesgo de confusión dado que el renombre de una marca no excluye o minimiza el riesgo de confusión, sino que incluso lo agrava, por lo que “la infracción de las marcas renombradas de la parte actora, habría de confirmarse la sentencia de instancia sin necesidad siquiera de entrar a analizar el riesgo de confusión” (FD4.19).

Pese a lo anterior, la Audiencia Provincial decide realizar el análisis del riesgo de confusión para dar respuesta a las alegaciones de debilidad de la marca prioritaria y de la falta de similitud entre las marcas en liza argumentadas por la apelante. Comienza el juzgador recordando que “tratándose de marcas renombradas, el art. 9.2.c RMUE habla de signo idéntico o similar a la marca de la Unión, tal y como también hace el art. 9.2.b RMUE” (FD5.22). La identidad y/o similitud de los signos en conflicto, sin embargo, tiene distinto sentido en los apartados b y c del art. 9.2 RMUE ya que, tal y como ha quedado establecido en la jurisprudencia del TJUE, el grado de similitud exigido entre los signos en conflicto es distinto dependiendo de si se trata de marcas notorias o no, dado que en el caso de que la marca prioritaria sea notoria “no es necesario que dicha similitud pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, bastando, simplemente, que pueda asociarlos entre sí, es decir, que pueda establecer un vínculo entre ellos, lo que significa que la protección de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud” (FD5.22). En el caso en liza, en aplicación del art. 9.1.b RMUE el Tribunal de Marcas de la UE concuerda con el fallo del Juzgado de Marcas de la UE al compartir “el criterio de que la similitud entre marcas de la actora (no se olvide, una de ellas tridimensional) y los signos utilizados por la demandada es muy alta, y los servicios son similares (identidad aplicativa, que no se discute), por lo que existe riesgo de confusión. Como bien dice el apartado 19 de la sentencia recurrida, el consumidor medio no recordará exactamente los detalles de las marcas de la actora, guardando ‘... en su memoria imperfecta la forma de un árbol tipo abeto o pino, con bordes numerosos a los lados, prestando poca o nula atención a la existencia o no de peana, o a la forma de los árboles, siempre que éstos representen las copas frondosas de un árbol’. A mayor abundamiento, la demandada comercializa sus ambientadores bajo la denominación ‘Ambientadores Pino’, aunque sus fragancias sean otras muy distintas (en las fotografías insertadas en un fundamento anterior, aparecen frutos rojos, canela, coco o mango). Es decir, se otorga una especial relevancia a la forma de pino del producto, con independencia de su fragancia (...)” (FD5.22 y 23).

Por último, cabe destacar el fallo que la Audiencia Provincial hace en relación a la comparación de marcas cuando una de ellas es tridimensional, ya que en estos casos la comparación debe tener en consideración “todos los aditamentos que componen los signos tridimensionales registrados, tal cual aparecen, sin que, en principio, haya de considerarse que alguno o alguno de los mismos son meramente elementos decorativos: todos ellos son auténticos índices identificadores del signo, elementos, en suma, precisos para la protección; y ello, claro está, sin perjuicio de que, alguno de ellos, pueda aparecer como elemento nuclear, dominante, del signo. En el caso que nos ocupa, el signo registrado, tridimensional, se encuentra huérfano de aditamento alguno (etiqueta, elemento denominativo ...). Lo que se protege, por tanto, con el registro

marcario es la forma del producto, típica de un abeto o un pino. Y el producto comercializado por la demandada tiene una forma muy parecida, como venimos diciendo, para productos respecto de los que existe identidad aplicativa” (FD5.24).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque falla sobre una infracción de una marca tridimensional muy conocida en España, siendo posible que este mismo litigio ocurra en otras jurisdicciones dado que la empresa demandante es una multinacional que comercializa sus productos en otros países de la UE.

Asimismo, es de las primeras sentencias en las que se cita específicamente la modificación de la Ley de Marcas en relación a los términos de notoriedad y renombre, realizándose un conciso análisis del cambio legislativo que ha habido en esta cuestión. Igualmente concisa es la explicación sobre las diferencias y similitudes de los arts. 9.2.b y 9.2.c RMUE.

### **Legislación**

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.b y c

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APA:2020:1206](#)

- 6) *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) 185/2020 de 17 de junio de 2020. “TUTETE, WWW.TUTETE.COM” (Productos Infantiles Tutete, S.L.) vs. “MI TETE” (persona física)*

*Término genérico e identidad aplicativa de servicios y productos aunque se designen diferentes productos o servicios de una misma clase*

### **Antecedentes de hecho**

La OEPM concedió la marca mixta 3695572 Mi Tete para proteger productos de la clase 35 a Dª Laura pese a la oposición de la marca comunitaria figurativa prioritaria 009555046 Tutete www.tutete.com titularidad de la demandante Productos Infantiles Tutete, S.L. en base al art. 6.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) en base al posible riesgo de confusión, incluyendo riesgo de asociación, entre las marcas avivado por la coincidencia aplicativa de los productos o servicios designados y por la notoriedad alegada por la titular de las marcas oponentes.

La OEPM estima la concesión de la marca solicitada tanto en primera instancia como en el recurso de alzada por entender que si bien “podemos afirmar que existen suficientes diferencias de conjunto gráfico-denominativa entre ellos, teniendo en cuenta en esta apreciación la debilidad de los términos enfrentados para el ámbito reivindicado en el sector infantil, careciendo el término común ‘Tete’, evocativo de chupete, de una especial distintividad e incorporando los signos contrapuestos otros elementos



diferenciadores, utilizando distintos posesivos, distinto tipo de letra y una composición gráfica con reivindicación cromática claramente dispar, generando una impresión de conjunto suficientemente diferenciada” (FD3) En cuanto a la coincidencia aplicativa, la OEPM aprecia la misma dado que ambas marcas se solicitan para diferentes productos o servicios de la clase 35 y que tienen “semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso y destinatarios” (FD3).

La demandante interpone la presente demanda al entender que la concesión de marca realizada por la OEPM contraviene el art. 6.1.b LM.

## Resumen

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el recurso contencioso administrativo anulando la resolución de la OEPM y ordenando la cancelación del registro de la marca en liza Mi Tete.

Para llegar a la estimación, el juzgador analizar en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades fonéticas, y en segundo lugar la existencia de semejanzas o identidad en los campos aplicativos de las marcas enfrentadas y concluye que “en el caso enjuiciado existe relación de semejanza pues ambas denominaciones coinciden en la expresión tete, y solo se diferencian en que la solicitada incluye el pronombre posesivo ‘mi’ en tanto que la prioritaria utiliza el pronombre ‘tu’ al que añade www. Dicha circunstancia supone que un consumidor informado puede entender que se trata de marcas de la misma familia por lo que si bien no puede establecerse una relación de identidad si al menos de semejanza (...) en cuanto a la distinguibilidad por el contenido gráfico (...) aunque gráficamente sean diferenciables no lo serán cuando se trata de denominarlas a través de las palabras, como cuando se hace propaganda radiofónica o cuando se solicita de forma oral, dado que, en tales circunstancias, se anuncian o se piden utilizando el elemento fonético sin citar para nada el gráfico y si bien es cierto que la última jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha entendido que la comparación ha de realizarse en conjunto de forma que cuando el contenido gráfico, en marcas con contenido denominativo semejante, es ‘suficientemente significativo, puede provocar que las marcas sean absolutamente distinguibles y que por lo tanto no se exista dicha relación de semejanza lo cierto es que en el caso presente se observa una preponderancia del elemento denominativo además que en ambos gráficos aparece la representación de un chupete lo que sirve también para establecer un vínculo de semejanza entre ambas marcas” (FD5 y 6)

En segundo lugar, el juzgador analiza la posible identidad aplicativa para ver si se cumple el segundo requisito por el cual el art. 6.1.b LM puede impedir el acceso al registro por una prohibición relativa: que el registro de la marca posterior se pretenda para productos o servicios idénticos o semejantes a la marca prioritaria pudiendo existir un riesgo de confusión o asociación, salvo que se trate de marcas notorias o renombradas.

La marca mixta solicitada Mi Tete pretende proteger en la clase 35 venta de ropa infantil, mientras que la marca prioritaria TuTete está registrada para diferentes productos y servicios de la clase 35, entre los que se encuentra la venta al detalle de ‘prendas confeccionadas, zapatos y sombrerería’. El Tribunal Superior de Justicia estima la

identidad aplicativa refiriéndose a la doctrina del Tribunal Supremo 6 de mayo de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:1966) “que en el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el citado artículo 6.1. de la Ley de Marcas no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En el caso de la identidad aplicativa obliga a extremar el cuidado respecto de la relación denominativa que en el presente caso existe por lo que debe estimarse el recurso contencioso-administrativo” (FD8).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque realiza una comparativa de marcas con términos habituales para el sector al que los productos y servicios designados van dirigidos, y porque en el análisis aplicativo el juzgador entiende que existe una similitud entre los productos o servicios designados pese a no elegir cada uno de los titulares de las marcas el mismo término de la clase 35.

### **Legislación**

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

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TSJM:2020:6632](#)

#### **c) Marca notoria no registrada**

**7) *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 14/2020 de 24 de enero de 2020. “SUPREME” (Chapter 4 Corp. DBA Supreme) vs. (Elechim Sports, S.L. e International Brand Firm Ltd)***

***Medidas cautelares, marca notoria no registrada y distintividad del vocablo Supreme***

### **Antecedentes de hecho**

La actora Chapter 4 Corp. BDA Supreme (en adelante, Chapter) solicitó en julio de 2018 la interposición de medidas cautelares inaudita parte previamente a la interposición de la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil (nº2) de Barcelona contra la empresa Elechim Sports, S.L. (en adelante, Elechim) por infracción de la marca notoriamente conocida en España Supreme de acuerdo con el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París (en adelante, CUP), así como por competencia desleal. Según el escrito de demanda “Chapter, que abrió su primer establecimiento en Manhattan en el año 1994, comercializa prendas de vestir y otros accesorios (...) con la marca ‘Supreme’, que se ha llegado a convertir en una ‘marca de culto’ por su elevado grado de conocimiento en

todo el mundo, el éxito alcanzado en el mundo de la moda (...) La demandante es titular de 130 solicitudes y registros de marca en más de 52 países” (FJ1.1).

La demandada Elechim tienen dos establecimientos abiertos al público, uno en Ibiza y otro en Barcelona, en los que comercializa productos idénticos o muy similares a los de la actora, productos que también vende en su página web [www.supremespain.com](http://www.supremespain.com).

Inicialmente, la demanda se dirigió contra seis entidades que habían empezado a comercializar en España prendas de vestir con el signo Supreme, si bien se alcanzaron acuerdos homologados judicialmente con cinco de ellas salvo con la demandada. Asimismo, también se solicitó la nulidad de la marca 3661526 Supreme Spain alegando que fue registrada de mala fe cuando se solicitó en abril de 2017. El titular de dicha marca es International Brand Firm Ltd. (en adelante, IBF) que comparte administrador único con Elechim.

A pesar de que se había solicitado la adopción de medidas cautelares inaudita parte, el Juzgado de lo Mercantil convocó a las partes a vista, durante la cual Elechim se opuso a la solicitud argumentando que no concurrían razones de urgencia dado: i) que los productos presuntamente vulneradores estaban en el mercado desde hacía casi un año (agosto de 2017) y ii) que no se aprecia apariencia de buen derecho pues no queda acreditado que el signo Supreme sea una marca notoria en España.

El Juzgado de primera instancia deniega las medidas cautelares. Se recurre el auto apelando dos errores: i) que el conocimiento de la infracción fue en abril de 2018, y no en julio de 2017 cuando la demandada abrió su primer establecimiento físico en Ibiza y ii) el objeto de la demanda contra IBF es la anulación de su marca Supreme Spain, pretendiendo evitar la apertura de una tienda insignia en Madrid en verano de 2018 tal y como Elechim había anunciado en prensa.

## Resumen

La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación interpuesto por Chapter contra el auto del Juzgado de lo Mercantil que denegaba las medidas cautelares solicitadas. Se revoca el citado auto, acordando las medidas cautelares solicitadas que incluyen el cese provisional de Elechim en la promoción y venta de productos con el signo Supreme, exigiendo una caución de un millón de euros.

El juzgador de segunda instancia comienza su análisis del asunto recordando cómo se deben solicitar las medidas cautelares con arreglo a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC): “el actor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 730, no puede escoger libremente el momento de la solicitud – si antes o con la demanda-; como regla general, las medidas deben interesarse conjuntamente con la demanda y sólo y excepcionalmente , si ‘alega y acredita razones de urgencia o necesidad’, el demandante podrá solicitar medidas previas (...) conforme a la LEC 2000, sólo es posible solicitar la medida de forma simultánea a la demanda, salvo que, por su naturaleza, por la premura de tiempo, por no disponer el actor de todos los elementos de juicio o por cualquier otra causa, sólo quede garantizado el buen fin de la medida cautelar si se solicita ‘ex ante’” (FJ2.8).

Sentada esa base, la Audiencia Provincial entiende justificada la anticipación de la solicitud de medidas cautelares dada la apertura acelerada de tiendas de la demandada por todo el país, por lo que “justifica se adelante la tutela cautelar, evitando que las sociedades inicialmente demandadas perseveraran en la actividad infractora durante la campaña de verano” (FJ2,11).

En cuanto a la apariencia de buen derecho y la notoriedad de la marca Supreme en España al amparo del art. 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), la Audiencia Provincial comienza recordando la doctrina del Tribunal Supremo para la interpretación de este precepto, según la cual “el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados” (FD3.15). Asimismo, también cita las Recomendaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI) en relación a las marcas notorias. Aunando la legislación española con las Recomendaciones de la OMPI, la Audiencia Provincial concluye que “la notoriedad en España debe haberse alcanzado con anterioridad a la solicitud del registro, pues en otro caso el signo posterior puede ser registrado y su titular tiene derecho a usarlo. Las Recomendaciones de la OMPI abundan en la misma conclusión, esto es, que el conflicto entre una marca notoriamente conocida y un signo registrado debe valorarse tomando como fecha de referencia la de la solicitud del registro, salvo que se aprecie mala fe en el registro” (FJ3.17 y 18). La Audiencia Provincial recuerda el cambio de criterio del Tribunal Supremo en 2014 en base a dos resoluciones de octubre de dicho año (ECLI ES:TS:2014:5089 y ES:TS:2014:5562) que ajustaron la jurisprudencia nacional a la comunitaria “en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca” (FD3.20).

Analizadas las pruebas, la Audiencia Provincial concluye que la “ya en abril de 2017 la marca Supreme de la demandante era notoriamente conocida al menos en dos de los sectores pertinentes de público interesado, el de las personas que participan en los canales de distribución y el de los círculos comerciales. Llegamos a tal conclusión a partir de la presencia muy notable de la marca en los medios de comunicación y en la prensa especializada en los años anteriores al registro, muy superior a lo que indican las ventas reales, presencia motivada por la constante promoción de la marca por personajes de gran relevancia internacional como Lady Gaga (...) y por los acuerdos de colaboración con marcas de renombre (Rolex o Louis Vuitton)” (FJ3.30). Así, la Audiencia Provincial estima que Chapter es titular de la marca notoria no registrada Supreme y prevalece sobre la marca española 3661526 Supreme Spain al haber alcanzado notoriedad antes de que esta fuera solicitada en abril de 2017.

A más abundamiento, el juzgador de segunda instancia considera que Elechim incurre en un riesgo de confusión de acuerdo con el art. 34 LM, dada la coincidencia tanto de los productos, como de la denominación como de las gráficas de la su marca Supreme Spain con la marca notoria no registrada del demandante Supreme.

Por último, además de apreciar el *periculum in mora* del art. 728 LEC, la Audiencia Provincial rechaza analizar los hechos desde la perspectiva de la competencia desleal,

así como la negativa de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (en adelante, EUIPO) a registrar en abril de 2018 como marca de la unión europea 016815763 Supreme, marca mixta, para las clases 18, 25 y 35 en base a que carece de capacidad distintiva con arreglo al art. 7.1.b y c Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, equivalente a los arts. 5.1.b y c LM, hecho que se aportó como hecho relevante por Elechim en su oposición al recurso. La Audiencia Provincial entiende que, además de no proceder dicho análisis, “el enjuiciamiento de la capacidad distintiva de la marca presenta perfiles propios en el mercado español, en el que el vocablo ‘Supreme’ no deja de ser un término inglés. Precisamente por tratarse de una palabra inglesa, la marca tiene un componente caprichoso o de fantasía en España, componente que no tiene en Inglaterra o en otros países de habla inglesa (...) admitimos que el signo ‘Supreme’ puede sugerir mayor calidad, circunstancia que no es suficiente para anegar en España a la marca su capacidad distintiva o que se utilice para designar la calidad del producto” (FJ4.36).

### **Comentario**

Este auto resulta interesante en primer lugar por el conciso análisis que hace sobre diferentes cuestiones legales tales como la solicitud de medidas cautelares previas a la interposición de una demanda en el caso de una supuesta infracción marcaria, el cambio de criterio del Tribunal Supremo en cuanto a la necesidad de solicitar la nulidad de la marca infractora, los diferentes factores en el juicio de notoriedad de una marca no registrada o la no repercusión de una decisión en la EUIPO en el juzgamiento de si existe o no distintividad en un término anglosajón usado como marca en el mercado español. En segundo lugar, también resulta interesante por declarar notoria en España la marca no registrada Supreme, siendo posible que el titular de la misma se vea obligado a emprender acciones similares en otras jurisdicciones del mundo dado el ámbito internacional de su actividad y lo descriptivo y genérico del término en liza.

### **Legislación**

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 727, 728.2 y 730.1

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 5.1.b y c, 8, 34 y 41

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APB:2020:175A](#)

#### **d) Clasificación**

**8) *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona (Sección 5ª) 434/2020 de 5 de febrero de 2020. “VALLTARINAS” (Tarinas Associats, S.L.) vs. (OEPM)***

***Interpretación del enunciando general de la clase 35***

## Antecedentes de hecho

Con fecha 22 de septiembre de 2015, Tarinas Assciats, S.L. se opuso a la solicitud de registro del nombre comercial mixto 360195 Valltarinas en su totalidad (clases 35, 36 y 45), con base en su marca prioritaria Tarinas. La OEPM denegó el registro del nombre comercial en las clases 35 y 36, pero lo concedió para la clase 45. Tarinas Associats, S.L. interpuso recurso de alzada ante la OEPM contra la concesión de la clase 45. El 2 de junio de 2016, la OEPM desestimó el recurso de alzada al apreciar notas diferenciales de conjunto denominativo-gráfico y suficiente diferenciación entre los “servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas” reivindicados por el nombre comercial en la clase 45 y los “servicios de asesoramiento, asistencia, consultas e informaciones para la organización y dirección de negocios; elaboración de estados de cuenta y verificación de cuentas; elaboración de declaraciones fiscales; contabilidad; informes de negocios, selección y contratación de personal y, consultas sobre problemas de personal” en la clase 35 y los “servicios de seguros y finanzas, así como el asesoramiento en estas materias; servicios inmobiliarios y de asesoramiento inmobiliario; valoraciones financieras y fiscales; seguros de vida” en la clase 36 registrados en la marca oponente.

## Resumen

Disconforme con la desestimación del recurso de alzada, Tarinas Associats, S.L. interpone recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (en adelante, TSJC), insistiendo en que la solicitud de registro del nombre comercial Valltarinas en la clase 45 incurre en el artículo 6.1.b. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, dadas las semejanzas con su marca registrada Tarinas en las clases 35 y 36. Alega la relación de interdependencia entre la similitud de las marcas y la de los servicios que amparan; que prácticamente no hay diferencia en los servicios previstos en la clase 35 y los de la clase 45 puesto que no se puede establecer una frontera entre el asesoramiento empresarial, financiero o fiscal y el asesoramiento jurídico. Añade que existe riesgo de confusión en el sentido de que la proximidad en las denominaciones de una y otra marca y su uso preferentemente oral o fonético puede llevar al mercado a entender que los servicios de la denominación comercial impugnada constituyen una nueva línea promovida por la mercantil recurrente.

Como ya hiciera la OEPM, el TSJC reconoce que los signos coinciden en el vocablo Tarinas “puesto que constituye la denominación única de la marca prioritaria, y es al mismo tiempo la parte dominante en la denominación del nombre comercial solicitado, sin que el prefijo “vall” tenga en este caso una fuerza distintiva especial” (FJ2). Igualmente, admite que en los gráficos de uno y otro signo en conflicto coincide la gama cromática. Ahora bien, el TSJC advierte que Tarinas se corresponde con un apellido (en este caso, del solicitante del nombre comercial) y, aunque “ello no cuestiona el derecho de la recurrente a la protección que corresponde a una marca registrada, pero se trata de una protección en cierta medida debilitada al no proyectarse en una denominación surgida de una creación original” (FJ2). Además, el Tribunal apunta a “que el gráfico y la grafía de las letras son netamente diferentes en uno y en otro caso, sin que se haya acreditado que en el sector de mercado afectado el uso fonético o verbal sea predominante”. En lo que respecta al ámbito aplicativo, el TSJC no comparte en absoluto las alegaciones de la parte recurrente que abogan a que “prácticamente no hay

diferencia entre el asesoramiento empresarial, financiero o fiscal y el asesoramiento jurídico.

Ciertamente, el TSJC se muestra contundente al manifestar que “la clase 35 no queda referida al asesoramiento. En efecto, según la clasificación internacional de productos y servicios de Niza, la clase 35 queda referida a ‘publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial y trabajos de oficina’. La nota explicativa incluida en este apartado precisa que dicha clase 35 comprende los servicios consistentes en ‘1) la explotación o dirección de una empresa comercial, o 2) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios.’ Así pues, los campos aplicativos de las clases 35 y 45 quedan netamente separados puesto que el primero se refiere al ejercicio directo de una actividad comercial o publicitaria, sin incluir el asesoramiento, mientras que la segunda queda referida a ‘servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.’ No se puede establecer por tanto la proximidad en los campos aplicativos que alega la actora. Una circunstancia ésta que permite compatibilizar el nombre comercial solicitado y la marca ya registrada sin riesgo de confusión” (FJ2).

Como consecuencia de todo lo anterior, el TSJC desestima el recurso contencioso-administrativo.

### **Comentario**

Esta sentencia es relevante porque aporta claridad a la interpretación del enunciado general de la clase 35 del nomenclátor internacional y aplica con rigurosidad el principio de especialidad.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 6.1.b y 88

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TSJCAT:2020:3807](#)

## e) Prueba de uso

### 9) *Sentencia la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) 212/2020 de 25 de febrero de 2020. “LAS ROZAS VILLAGE” “LA ROCA VILLAGE” (Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L.) vs. “TORRE VILLAGE” “T TORRE VILLAGE” (Iberebro, S.A.)*

*Plazos procesales, familia de marcas, distintividad sobrevenida y legitimación activa para la solicitud de caducidad por falta de uso*

## Antecedentes de hecho

Las actoras Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L. son titulares de las siguientes marcas: La Roca Village (tres marcas UE y dos marcas españolas) y las marcas Las Rozas Village (dos marcas UE y dos marcas españolas), registradas en lo que al pleito interesa en la clase 35. En ambos casos las marcas españolas son denominativas con las palabras La Roca Village o Las Rozas Village, mientras que las marcas de la UE son mixtas con una composición en la que aparecen también dichos elementos denominativos: marcas UE mixtas 10363711 y 3509031.

La demandada Iberebro, S.A. (en adelante, Iberebro) es titular de las marcas españolas mixtas 3545901 Torre Village y 3545901 T Torre Village cuya nulidad se solicita por el riesgo de confusión que su uso genera en relación con los servicios de un centro comercial.

En primera instancia el Juzgado de Marcas de la Unión Europea estimó íntegramente la demanda realizando, entre otras, las siguientes declaraciones y condenas: i) declaración de nulidad de las dos marcas de la demandada en base a los arts. 52.1 y 6.1.b. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) por existencia de riesgo de confusión ; ii) declarar la infracción de las marcas de la demandada respecto a los derechos de exclusiva ostentados por las actoras; iii) condena al cese del uso de las marcas de la demandante para distinguir los servicios de gestión y explotación de centros comerciales y otros servicios estrechamente vinculados, incluso su uso en Internet, adoptando las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación; y iv) condena al pago de multas coercitivas por día transcurrido mientras subsista la infracción y hasta la cesación efectiva de la misma, dejándose la cuantificación de dicha condena a la fase de ejecución de la sentencia. Asimismo, desestima íntegramente la demanda reconventional presentada por la demandada solicitando la declaración de caducidad de las marcas de las demandantes por falta de uso real y efectivo en España.

Iberebro interpone recurso de apelación por varios motivos, entre los que figuran: i) infracción procesal por carecer de exhaustividad y motivación por reproducir una sentencia del Tribunal Supremo, así como error en la valoración de la prueba e ii) incongruencia omisiva respecto a la petición de complemento de sentencia realizada y respecto a la notoriedad o renombre de las marcas de la actora.

## Resumen



La Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso, confirmando la sentencia de instancia en lo que a la acción por infracción y a la acción por nulidad se refiere.

En primer lugar, desestima los argumentos en relación con las infracciones procesales, repasando diferentes preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) y llegando a la conclusión de que la sentencia del juzgador de primera instancia está suficientemente motivada y recordando que la falta de reclamación expresa e inmediata cuando hay trámite para ello, como es el caso de la petición de complemento de una sentencia, impide que la denuncia prospere ex novo ante el Tribunal.

En cuanto al análisis de la posible notoriedad o renombre de las marcas de las actoras, la sentencia de instancia indica que “dado que queda acreditada la existencia del riesgo de confusión sin necesidad de analizar el carácter notorio o renombrado de las marcas de las entidades demandantes, puede estimarse la acción declarativa de infracción marcaria, sin más razonamientos” (FD4.14). El Tribunal de Marcas de la Unión Europea admite que este razonamiento es escaso y que existe una “palmaria incongruencia omisiva de la sentencia” (FD4.15) recordando que, si bien la legislación nacional al respecto se refiere tanto a marcas notorias como a renombradas, el Reglamento comunitario sólo alude a marcas renombradas. Sin embargo, la Audiencia Provincial desestima el motivo del recurso porque entiende que “dicha incongruencia ha sido consentida por ambas partes procesales, pues ninguna de ellas activó el mecanismo procesal del complemento de sentencia, a fin de que el juzgador a quo abordara el análisis de la notoriedad y/o renombre de las marcas de las actoras. La incongruencia y la pasividad de las partes ante ella, no es inane en cuanto al ámbito de la apelación (...) ambas partes han consentido la omisión, aquietándose a la falta de análisis de las muchas cuestiones que la infracción de las marcas renombradas conlleva, como por ejemplo, y como punto de partida, la prueba de su notoriedad o renombre. Debería haber sido la demandante la que, caso de interesarle a su estrategia procesal que sus marcas tuvieran en ese procedimiento el carácter de notorias o renombradas, debería haber planteado el complemento de la sentencia, pero no lo hizo (...) la cuestión queda al margen de la apelación (...) quedará circunscrita, como se hiciera en la sentencia de instancia con el beneplácito de las partes, al análisis de la infracción desde la perspectiva del riesgo de confusión, y de la caducidad por falta de uso de tales marcas infringidas” (FD4.15-24).

En segundo lugar, la Audiencia Provincial analiza la legitimación para solicitar la caducidad por falta de uso con base en el art. 59.a LM, desestimando el motivo del recurso dado que este mismo Tribunal, “en varias resoluciones, ha negado la posibilidad de que, en la reconvención, se solicite la declaración de caducidad por falta de uso de marcas que no se alegan infringidas en la demanda. Lo cual guarda indudable conexión con la legitimación de que estamos hablando: si la reconvención se refiere a marcas y/o clases distintas de aquéllas cuya protección se impetra en la demanda, el demandado reconveniente carece de legitimación para pretender su declaración de nulidad o caducidad (...) por ello, si los títulos de propiedad industrial que se consideran infringidos con el uso de la marca española de la demandada (registrada par la clase 35) son las marcas UE y nacionales indicadas en la demanda, para servicios de las clases 35 y 36, compartimos el criterio de que la mercantil demandada carece de legitimación para solicitar la declaración de caducidad de dichas marcas, para productos y servicios

distintos de los integrados en la clase 35, puesto que son los únicos que entran en colisión directa y actual con los que aquélla ha intentado proteger mediante el registro de su marca nacional” (FD6. 32 y 36).

Por último, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea hace una comparación entre los signos enfrentados, comenzando por recordar lo que establece la sentencia del TJUE en el caso C-342/97, de 22 de junio de 1999 (Asunto Lloyd Schuhfabrik) en cuanto a la definición del riesgo de confusión y cuándo se puede dar. Asimismo, también realiza el juzgador de segunda instancia un detallado análisis sobre cómo se debe realizar la apreciación global con base en la impresión de conjunto de la marca para poder realizar una comparación correcta, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes tanto desde un punto de vista gráfico, fonético o conceptual o quién se supone que sería el consumidor medio en esta comparación. Aplicado lo anterior al caso concreto, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea concluye que las nueve marcas oponentes tienen como característica común la utilización del término Village junto con una localización geográfica (La Roca o Las Rozas), situadas en centros comerciales, por lo que se puede afirmar que estamos ante una familia de marcas con arreglo a lo estipulado en la sentencia del TSJUE en el caso C-234/06 de 13 de septiembre de 2007 (Asunto Bainbridge): “según esta sentencia, puede considerarse que existe una ‘serie’ o ‘familia’ de marcas, especialmente, bien cuando esas marcas anteriores reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, bien cuando se caracterizan por la repetición de un mismo elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, bien cuando se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria” (FD10.57). Este hecho de que exista una familia de marcas tiene un peso importante en la valoración del riesgo de confusión dado que la Audiencia Provincial concluye que “a la vista de los razonamientos anteriores (similitud entre signos enfrentados, para servicios idénticos, dirigidos a un consumidor medio), es la existencia de riesgo de confusión, por cuanto el público pertinente puede creer erróneamente que servicios de la demandada tienen el mismo origen empresarial que los designados con las marcas de la actora, o existe algún tipo de asociación o vinculación entre las empresas titulares. El riesgo de confusión derivado de la existencia de una familia de marcas anteriores sólo puede invocarse cuando se cumplen cumulativamente dos requisitos. En primer lugar, las marcas anteriores que formen parte de la ‘familia’ o de la ‘serie’ deben estar presentes en el mercado, lo que sucede en el caso que nos ocupa, como ya se ha dicho. En segundo lugar, la marca posterior no sólo debe ser semejante a las marcas pertenecientes a la serie, sino también tener características que puedan relacionarse con ésta. Podría no ser éste el caso, por ejemplo, cuando el elemento común a las marcas seriales anteriores se utilice en la marca solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente en las marcas que pertenecen a la serie o con un contenido semántico distinto (...) en el caso que nos ocupa, la partícula Village está presente en los signos confrontados, y además lo hace en el mismo orden, como palabra final del elemento denominativo dominante (La Roca Village / Las Rozas Village vs. Torre Village) Nótese que la palabra Torre aparece en la marca resaltada en negrita, diferenciada por tanto de la palabra Village). Se ha insistido por la apelante en que el término Village carece de fuerza distintiva y no se ha acreditado su secondary meaning (distintividad sobrevenida) (...) sin embargo (...) consideramos acreditada a la vista de la prueba (...) la palabra Village

ha adquirido, por su uso, un importante carácter distintivo, identificador de los servicios prestados por las demandantes. Cierto es que el término Village puede ser catalogado, en principio, de débil y poco distintivo de los servicios prestados por las actoras (...) y numerosas marcas que también la emplean para servicios de la clase 35 (...) no cabe negar el carácter genérico o descriptivo de término Village (...) sin embargo, la prueba articulada por la parte demandante (...) pone de manifiesto que el consumidor medio relaciona ya el término Village (...) con un determinado origen empresarial. Muestra de ello es el millonario número de visitantes de ambos centros comerciales (...) su posicionamiento en internet y redes sociales, la abundante publicidad de las marcas en todo tipo de publicaciones nacionales e internacionales (...) la distintividad sobrevenida (...) permite otorgar protección a signos genéricos o descriptivos que, aun siendo débiles y careciendo de carácter distintivo intrínseco, lo adquieren mediante su uso (...) se trata en definitiva, de una cuestión probatoria y valorativa (...) la conclusión a la que llega este Tribunal sería la misma, aunque no se considerara la existencia de la familia o serie de marcas (...) el riesgo de confusión seguiría presente” (FD10.60-71).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque enfrenta dos marcas (Torre Village frente a Las Rozas Village y La Roca Village), tratando en detalle cuestiones frecuentes en este tipo de conflictos como son el renombre, la demanda reconventional, la distintividad sobrevenida o la familia de marcas. Asimismo, también resulta interesante el fallo en relación a la legitimación activa para pedir la caducidad de una marca por falta de uso para una clase que quien solicita dicha caducidad no tiene porque “no se explica cómo la declaración de caducidad de los registros marcarios de las entidades demandantes para clases distintas de la clase 35 puede reportar una ventaja o utilidad a IBEREBRO” (FD6 31).

### **Legislación**

Reglamento (UE) 2017/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la Marca de la Unión Europea: artículo 91.c

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APA:2020:301](#)

**10) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 832/2020 de 19 de mayo de 2020. “REPELLAN” (Cromogenia Units, S.A.) vs. “REPELAN” (Fashion Chemicals GMBH & CO. KG)**

*Valor probatorio de documentación presentada sin traducción y dirigida a clientes fuera de España*

### **Antecedentes de hecho**

La demandante Cromogenia Units, S.A. (en adelante, Cromogenia), dedicada a la fabricación de productos químicos destinados a la industria, interpuso demanda

solicitando la declaración de nulidad por falta de uso de la marca española 2960896 Repellan, titularidad de la demandada Fashion Chemicals GMBH & CO KG (en adelante, Fashion Chemicals).

La marca en liza había sido concedida el 5 de mayo de 2011 a la demandada para distinguir diferentes productos de la clase 1 tales como agentes de destilados, preparaciones de curtido y acabado o suavizantes elastoméricos para uso en la industria textil.

La actora solicitó el 5 de mayo de 2015 la marca europea 139520980 Repellan para distinguir productos de las clases 1, 2 y 4. La demandada formuló oposición a esta concesión en base a su marca Repellan, estando este procedimiento de concesión en trámite en el momento de la interposición de la demanda cuyo fallo posteriormente se apela ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

Ante esta situación, la demandante solicita la caducidad de la marca Repellan y su cancelación registral por entender que dicha marca no ha sido usada en España de conformidad con lo dispuesto en los arts. 39 y 58 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM). A más abundamiento, la demandante entiende que la oposición de la demandada a su solicitud de marca europea es una obstaculización a su actividad mercantil sin justa causa, dado que la marca oponente se debe caducar por falta de uso.

La demandada contesta a la demanda oponiéndose a la alegación de falta de uso, argumentando que Repellan está siendo comercializada en España por la entidad Pulcra Chemicals S.L. (en adelante, Pulcra Chemicals), sociedad de la que es socia única la demandada y con la que tiene suscrito un contrato de licencia en exclusiva. Para demostrar su argumento aporta 46 documentos probatorios a la contestación de demanda.

Tras valorar la citada prueba, el Juzgado de lo Mercantil (nº8) de Barcelona desestima íntegramente la demanda, al considerar que se ha demostrado el uso real y efectivo en España de la marca en liza por la sociedad licenciataria Pulcra Chemicals.

La demandante recurre la sentencia de instancia alegando errónea valoración de la prueba.

## **Resumen**

La Audiencia Provincial de Barcelona desestima íntegramente el recurso de apelación presentando por Cromegenia Units al valorar en su conjunto la prueba documental y estimar que ha habido un uso real y efectivo de la marca en liza en España entre los años 2011 y 2017.

Para fundamentar esta desestimación, en primer lugar la Audiencia Provincial examina los arts. 39 y 58 LM, citando además jurisprudencia del Tribunal Supremo pertinente al examen del uso efectivo de una marca, concluyendo que “la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para

mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia de uso de la marca” (FJ2.11).

En segundo lugar, la Audiencia Provincial examina las diferentes pruebas de uso presentadas a las que la sentencia de instancia otorga valor probatorio suficiente: i) al contrato de licencia entre la demandada y su filial licenciataria Pulcra Chemicals; ii) a los folletos utilizados por la licenciataria; iii) a las etiquetas; iv) a la web de la demandada con mención expresa a la marca Repellan; v) a las distintas facturas giradas por la demanda a la licenciataria y por esta a sus clientes; vi) a la ficha de seguridad emitida por la licenciataria y vii) a las menciones en distintas revistas del sector y guías de productos químicos para el cuero. La actora no impugnó en la audiencia previa la autenticidad formal de ninguno de los citados documentos, a pesar de ser documentos parciales, que no están destinados al mercado español y que en algunos casos se aportan sin traducción o sin estar traducidos en su integridad.

Antes de entrar a realizar la valoración de los documentos probatorios, la Audiencia Provincial recuerda que “la falta de traducción o la traducción parcial e incompleta de los documentos, hemos sostenido de forma reiterada que, aunque el artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que a todo documento redactado en idioma no oficial en el territorio ubicado del tribunal se debe acompañar su traducción, norma que es de necesaria observancia, la falta de traducción no deja de ser un vicio de forma subsanable que únicamente será relevante si produce efectiva indefensión a las partes. Por tanto, cualquier irregularidad formal en tal sentido no impide en todo caso que produzcan efectos los documentos no traducidos. Además, en este caso, la traducción parcial de alguno de los documentos, como los folletos, se explica por el hecho de ser considerable extensión y porque su contenido, en su mayor parte, no se refiere al producto Repellan. Consideramos, por el contrario, que el hecho, admitido en el escrito de oposición al recurso, que la web de la demanda ([www.pulcrachemicals.com](http://www.pulcrachemicals.com)) estuviera disponible únicamente en inglés, portugués y alemán y que sólo tras ser emplazada se modificara la página web, incluyendo el idioma español, constituye un indicio de falta de uso de la marca en España, que es el ámbito territorial relevante a estos efectos. La actora acompañó un acta notarial que acredita que entre julio y septiembre de 2019 la web de la demandada no estaba disponible en español (documento siete de la demanda). La demandada admite que modificó la web después de ser demandada, poniendo a disposición de sus clientes una versión en español, si bien relativiza esta circunstancia afirmando que se trata de una ‘pura coincidencia’, dado que los clientes son captados, principalmente, por contactos directos o por su presencia en ferias. En todo caso, se trata de un indicio a valorar, que la sentencia no considera, que no es suficiente para concluir que no ha existido uso real y efectivo en territorio español” (FJ3.14 y 15).

En cuanto a la existencia de un contrato de licencia entre la titular de la marca y su filial en España firmado en el año 2008, la Audiencia Provincial considera que dicho contrato por sí solo no demuestra la utilización efectiva de la marca.

La misma opinión le merecen al juzgador de segunda instancia las etiquetas o las fotografías del producto aportadas como prueba, dado que la referencia en las mismas es la filial alemana Pulcra Chemicals con domicilio en Alemania. “La apelada sostiene

que las etiquetas son utilizadas por las distintas empresas del grupo, también por la española, lo que no descartamos, circunstancia que no impide concluir que tienen un valor probatorio del uso en España muy limitado” (FJ3.17).

La Audiencia Provincial considera que verdaderamente son el resto de pruebas las que hacen poder concluir que ha existido un uso real y efectivo de la marca en España por parte de la filial en España de Pulcra Chemicals.

Por un lado, y a pesar de estar en inglés, sí se considera que las páginas webs [www.active-textiles.com](http://www.active-textiles.com) y [www.repellan-pulcra.com](http://www.repellan-pulcra.com)

sirvan como prueba de uso efectivo de la marca porque en las mismas constan los datos de contacto de la delegación española de Pulcra Chemicals, incluyendo información tan detallada como los nombres de diferentes personas con de la dirección de dicha filial.

La misma valoración le merece a la Audiencia Provincial la prueba de los folletos de productos Repellan, cuyo valor probatorio la apelante pone en cuestión por estar redactados íntegramente en inglés y por haber sido editados en Alemania para la filial alemana o el holding del grupo. Según la Audiencia Provincial “lo relevante, a nuestros efectos (...) tratándose de un producto comercializado entre profesionales y siendo el inglés el idioma de uso común en este sector, se explica que el mismo folleto, editado en Alemania, se emplee en distintos países, también en España, con expresa indicación de la empresa de contacto española” (FJ3.20).

En cuanto a las fichas de seguridad aportadas, también sirven como prueba dado que están redactadas según la normativa vigente, en español y, al ser tan detalladas, sería difícil pensar que se habrían podido elaborar ex profeso para presentarlas en el presente pleito.

Las facturas emitidas por la empresa matriz a su filial española y giradas a su vez a clientes españoles, también considera la Audiencia Provincial que demuestran el uso real y efectivo de la marca en liza, dado que abarcan un periodo amplio (de enero de 2011 a junio de 2017) siendo cierto que “por razones de confidencialidad, se borra el precio de las facturas o la identificación completa de los clientes, más no por ello, quedan privadas de todo valor probatorio. Cuesta entender, en cualquier caso, por qué no se han contrastado las facturas con la contabilidad oficial o con una pericial contable, o por qué no se han refrendado con la presencia en juicio de los clientes” (FD2.21).

Por último, la Audiencia Provincial considera que resulta un elemento probatorio muy relevante la referencia a la marca en liza en revistas o guías especializadas, dado que “la presencia de la marca y las valoraciones del producto en revistas españolas especializadas sólo se explica si la marca y el producto están presentes, a su vez, en el mercado español y, además, con alguna intensidad” (FD2.23).

Por último, y en referencia a las pruebas anteriores, también se estima procedente para valorar el uso real y efectivo de la marca en liza la declaración jurada del director de marketing global de la demandada en la que se ofrecen datos sobre el número de kilos vendidos del producto en España entre 2010 y 2015 y el volumen de negocio de dichas ventas. Sin embargo, en relación a esta prueba la Audiencia Provincial admite las limitaciones de la misma dado que no ha sido ratificada y contrastada en juicio y, por lo

tanto, entiende que “la declaración jurada tiene el mismo alcance probatorio que una certificación unilateral, de la que cabe inferir que los datos certificados se ajustan a la realidad, pues resulta difícil de imaginar que su contenido es falso cuando el documento se confecciona con la intención de ser presentado en juicio. Ciertamente no se puede equiparar a una pericial u a otros medios equivalentes” (FD2.24).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante por el detallado análisis que hace la Audiencia Provincial de Barcelona sobre cada una de las pruebas presentadas para solicitar la caducidad por falta de uso de la marca en liza, especialmente teniendo en cuenta que el cliente de destino del producto amparado por la marca es extranjero y, por lo tanto, la mayor parte de las pruebas presentadas no obran en español, argumento que sirve a la apelante para cuestiona su valor probatorio de cara al uso real y efectivo en España.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marca: artículos 39, 55 y 58

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículo 144

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APB:2020:3157](#)

**11) Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 1ª) 200/2020 de 28 de mayo de 2020. (Rockstar Inc.) vs “LA ESTRELLA DEL ROCK” (Town Music, S.L.)**

***Apreciación del uso cuando la marca registrada se emplea con otros signos no registrados como marca***

### **Antecedentes de hecho**

La demandada Town Music, S.L. (en adelante, Town Music) obtuvo en el año 2000 el registro de la marca nacional denominativa 2236221 La Estrella del Rock para los siguientes productos de la clase 32: cervezas, aguas minerales y gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Dicha marca se utilizó en el mercado para identificar o publicitar bebidas energéticas como parte de un diseño gráfico que se reproduce en la sentencia.

La empresa Rockstar Inc. (en adelante, Rockstar) presentó demanda contra la demandada solicitando la caducidad por falta de uso de la marca nacional en liza y, subsidiariamente, la caducidad parcial de la citada marca para todos aquellos productos para los cuales el uso real y efectivo no haya quedado acreditado por la demandada.

El Juzgado de lo Mercantil (nº1) de Las Palmas de Gran Canaria estimó parcialmente la demanda y declaró la caducidad por falta de uso de la marca en liza en relación con todos los productos para los que estaba registrada salvo para las bebidas energéticas, producto para el cual el uso de la marca quedó acreditado.

La sentencia de instancia fue recurrida en apelación por Rockstar al entender que la marca no había sido usada como estaba registrada, apelación que fue desestimada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

La demandante recurre la sentencia en casación por un único motivo: la infracción del art. 39.2.a en relación con los arts. 55.1.c y 58 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), así como de la jurisprudencia contenida en las sentencias 305/2014, de 17 de junio, 207/2013, de 8 de abril, 372/2010 de 18 de junio y 188/2005, de 28 de marzo. Concretamente, Rockstar argumenta que la marca denominativa en liza no ha sido empleada por su titular en la forma exacta en la que consta registrada, “al habersele añadido numerosos elementos tanto verbales como gráficos y, en ocasiones suprimido sus elementos más distintivos” (FD2.1), insistiendo en que “no estamos ante un supuesto de modernización de la primitiva marca sino en el de uso de otros signos en los que no sólo se modifica la parte denominativa, eliminando en algunos casos unos términos (La Estrella del) e incluyendo otros, sino en los que además se introducen elementos gráficos completamente novedosos (...) al contrario de lo sostenido por la sentencia recurrida, estamos ante el uso de un logotipo en toda regla, es decir, una marca mixta (...)” (FD2.1).

## Resumen

El Tribunal Supremo desestima el recurso comenzando su argumento con diferente jurisprudencia comunitaria, citando tres sentencias pertinentes al caso.

En primer lugar, la sentencia del TJUE de 7 de julio de 2005, C353/03, (asunto Nestlé), donde se establece que “con carácter general, el concepto de ‘uso’ de una marca comprende, por el sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación de ésta” (FD2.3).

En segundo lugar, la sentencia de ese mismo tribunal de 18 de abril de 2013, C12/12, (asunto Rintisch): “el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca” (FD2.3).

Y por último la sentencia también del TJUE de 18 de julio de 2013, C252/12 (asunto Specsavers), citando a su vez el asunto Colloseum: “Y el requisito del uso efectivo de una marca se puede cumplir ‘cuando la marca sólo se utiliza mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate” (FD2.3).

Aplicando la anterior doctrina al caso, el Tribunal Supremo concluye que la marca en liza ha cumplido las exigencias del art. 39 LM, habiendo sido usada de manera real y efectiva sin alterar el carácter distintivo de cómo fue registrada. Concretamente, el



Tribunal Supremo argumenta que: “en la mayoría de las variantes de uso acreditado (A, B, C, E y F), la denominación ‘La Estrella del Rock’ aparece en una etiqueta o directamente en el envase en los que destaca en el centro el término ‘Rock’, con una grafía muy característica y resaltada, enmarcada en una estrella. Al margen de que en alguna variante sea menos claro, en la mayoría el empleo de la denominación ‘Estrella de Rock’ (con o sin el artículo determinado ‘La’ que tiene poco carácter distintivo), no deja de percibirse por el consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) de este tipo de productos identificados con la marca (bebidas energéticas) como indicativa del origen empresarial del producto. Este uso acreditado de la marca denominativa ‘La Estrella del Rock’ no es simbólico ni con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Cumpliendo con la exigencia expuesta en la sentencia 448/2013, de 9 de julio, se trata de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia”. (FD2.3).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante por ser dictada por del Tribunal Supremo con un fuerte fundamento jurídico en doctrina comunitaria, sobre cómo debe de realizarse la apreciación del uso cuando la marca registrada se emplea con otros signos no registrados como marca y por ende de manera diferente a cómo se ha registrado.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 39.2.a, 55.1.c y 58

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TS:2020:1533](#)

#### **f) Registro de mala fe**

**12) Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 1ª) 625/2020 de 23 de noviembre de 2020. “GRATIS” (Sedes Holding Anonim Sirketi Türkiye Cumhuriyeti) vs. “GRATIS! SHOPS LAS TIENDAS DONDE TU DINERO VALE MÁS” (persona física)**

#### **Competencia desleal**

### **Antecedentes de hecho**

Sedes Holding Anonim Sirketi Türkiye Cumhuriyeti (en adelante, Sedes) es una entidad de nacionalidad turca titular de diversas marcas registradas ante el Instituto de Patentes de Turquía consistentes en la denominación Gratis (tanto exclusivamente denominativas como mixtas) para productos y servicios de las clases 3 y 35. Estas

marcas se usan en Turquía de forma intensa y notoria, pero no han sido utilizadas en España.

D. Ezequias, solicitó el registro de marca nacional 3010840 Gratis! Shops las tiendas donde tu dinero vale más (mixta) para servicios de la clase 35. Obtenido el registro de la marca, transfirió su titularidad a favor de Gratis Shops Spain, S.L. (en adelante, Gratis Shops).

Las mercantiles Rosa Crema, S.L. y Blanco Limón, S.L. explotan establecimientos de la cadena de perfumerías Primor en los cuales se utiliza la marca 3010840.

Sedes interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil de Granada (nº 1), contra Gratis Shops, Rosa Crema, S.L., Blanco Limón S.L. y D. Ezequias acumulando acciones marcarias y de competencia desleal. Por una parte, pedía que se declarara: i) que el registro de la marca 3010840 se había solicitado de mala fe, y por ello, su nulidad; y ii) que Rosa Crema, S.L. y Blanco Limón, S.L. habían cometido actos de competencia desleal. Por otra parte, Sede solicitaba que se condenara: i) a Gratis Shops a la cancelación del registro de la marca; ii) a las demandadas a abstenerse del uso de la marca; iii) al embargo y destrucción de los productos con la marca; y iv) a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados.

El Juzgado desestimó íntegramente la demanda porque no se había acreditado la concurrencia del elemento subjetivo característico del registro de mala fe ya que no se podía concluir que el registro de la marca tuviera por finalidad aprovecharse de la reputación de la demandante y no se apreciaba que la utilización por Rosa Crema, S.L. y Blanco Limón, S.L. de la marca en los establecimientos Primor constituyera acto de competencia desleal.

En desacuerdo, Sedes apeló la sentencia ante la Audiencia Provincial de Granada. El recurso de apelación también se desestimó íntegramente, confirmando la sentencia de primera instancia.

## **Resumen**

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial, Sedes interpuso recurso extraordinario por infracción procesal del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24 de la Constitución española (en adelante, CE) y recurso de casación por infracción del artículo 51.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM).

Respecto al recurso extraordinario por infracción procesal, Sedes alegó que la sentencia dictada en apelación incurría "en arbitrariedad y error patente al fijar como hechos demostrados sólo una parte de los que había declarado probados la sentencia apelada, en unos términos que el propio órgano de segunda instancia afirmó tenían carácter definitivo e inatacable, cuando lo razonable resultaba entender que lo habían sido en su integridad" (FD2.1). Según la demandante, el Juzgado de lo Mercantil había declarado probado que D. Ezequias, en el momento de solicitar la marca, conocía los signos que Sedes utilizaba para identificar sus tiendas; y que D. Ezequias había mantenido una relación comercial con la demandante, a la que suministraba productos desde 2011. Sin embargo, la sentencia de apelación había omitido estos hechos. El Tribunal Supremo (en adelante, TS) desestimó este motivo aclarando que la existencia de un error patente

o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados. En este caso, el TS admite que la sentencia de apelación omite referirse a algunos hechos probados, pero sostiene que esta omisión “no supone una valoración de la prueba arbitraria o notoria que permita anular la sentencia, sino que más bien tiene incidencia en la valoración jurídica, pues no contradice la acreditación de los hechos, sino que incide en la toma en consideración de los relevantes para juzgar sobre la mala fe del registro, lo que, en su caso debe ser revisado mediante el recurso de casación” (FJ2.2).

En cuanto al recurso de casación, Sede alega que la Audiencia Provincial no enjuició la mala fe del solicitante de la marca conforme a los criterios sentados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) al no partir de la base de que la existencia de la mala fe en el momento de presentar la solicitud de registro debe apreciarse globalmente. Seguidamente, la demandante destaca que “la sentencia recurrida ha considerado de forma improcedente dos datos para negar la mala fe: el que las marcas de las que el demandante es titular en Turquía no estuvieran registradas en España y que la oficina española hubiera denegado a la demandante el registro de la marca ‘Gratis’, por carecer de fuerza distintiva” (FJ3.1). El TS recapitula sobre los hechos relevantes del presente caso para juzgar la mala fe, estableciendo los siguientes: (i) la elevada similitud de los signos (“esencialmente en el elemento denominativo principal (‘Gratis’) y, sobre todo, la forma gráfica en que aparece, envuelta en un ‘bocadillo’ y los colores empleados” (FJ3.3) y de los productos/servicios entre la marca nacional solicitada por D. Ezequias y las marcas de Sede, que podría generar confusión; (ii) las marcas de Sede están registradas en Turquía, país en el que son notorias, en cambio, no están registradas en España ni en la EUIPO y no son notoriamente conocidas en España. Ni siquiera consta que Sede comercialice sus productos o preste servicios identificados con estos signos distintivos en España, ni que tenga intención próxima de empezar a hacerlo; (iii) cuando D. Ezequias solicitó el registro de la marca ante la OEPM conocía las marcas de Sede, por haber mantenido alguna relación comercial con la demandante, si bien, en ningún caso, se trataba de una relación “propia de un agente o suministro estable” (FJ3.3) y (iv) “no consta que el registro de la marca española se hiciera para obstaculizar una eventual y previsible entrada de la demandante en el mercado español, ni para especular, sino para usarla. De hecho, empezó a usarse al poco tiempo de ser registrada. El registro se hizo porque la marca era atractiva, en sí misma, pero no porque con ella pudiera aprovecharse el demandado del prestigio de la demandante, esto es, no conllevaba su uso ningún aprovechamiento desleal de la reputación ajena” (FJ3.3). Aplicando la jurisprudencia del TJUE sobre el concepto de mala fe en sus sentencias de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-259/07), de 27 de junio de 2013, asunto Malaysia Dairy Industries (C-320/12) y de 12 de septiembre de 2019 Koton Maoazacilik (C-104/18 P) el TS concluye que no cabe apreciar un registro de mala fe.

Como resalta el TJUE en la sentencia del asunto Malaysia Dairy Industries (C-320/12), la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero al presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre

mala fe en el solicitante. Además, el TS añade que “un eventual riesgo de confusión no es suficiente para que el titular de una marca extranjera que no está registrada ni la usa en España, sin que tampoco sea notoriamente conocida, pueda oponerse al registro en España del signo por un tercero. La prohibición relativa del art. 6.1.b LM queda reservada al titular de una marca registrada previamente en la oficina española o que, aun no estando registrada, en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean ‘notoriamente conocidas’ en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París” (FJ3.4).

Igualmente, teniendo en cuenta que, según el TJUE en su sentencia del asunto Koton Maozacak (C-104/18 P) la causa de nulidad absoluta por mala fe “se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios” (FJ3.5), el TS desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de apelación concluyendo que, a la vista de las circunstancias del presente caso antes mencionadas, “no puede concluirse que el registro de la marca española núm. 3.010.840 no tuviera por guía participar de forma leal en el proceso competitivo. La marca fue registrada para ser usada, con una finalidad adecuada a las funciones de la marca, y en concreto para distinguir el origen de los productos o servicios (...) se registra este signo porque resulta una marca atractiva, en sí misma y en relación con las funciones de la marca. No se registró para con ella aprovecharse del prestigio de la demandante, esto es, no conllevaba su uso ningún aprovechamiento desleal de la reputación ajena; ni tampoco para obstaculizar la actividad de la demandante en el mercado español. El posible o eventual menoscabo de los intereses de la demandante, se habría llevado a cabo de un modo conforme a las prácticas leales (FJ3.5).”

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque incorpora jurisprudencia reciente del TJUE sobre el concepto de “mala fe” a considerar en el momento de solicitud de registro de una marca como motivo de nulidad absoluta. Asimismo, el TS argumenta de forma clara y detallada los motivos por los que considera que la Audiencia Provincial no incurrió en arbitrariedad o error al fijar los hechos probados, acertando al no considerar acreditado que la solicitud de la marca por parte D. Ezequias tuviera una finalidad meramente especulativa o con la intención de bloquear el acceso al mercado español de la marca turca propiedad de la demandante y destacando a favor del demandado el hecho de que D. Ezequias hiciera un uso inmediato de la marca tras su solicitud ante la OEPM.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 51.1 b y 6.2.b

Constitución española de 29 de diciembre de 1978: artículo 24

## Enlace a la sentencia

[ES:TS:2020:3963](#)

### g) Denominación de origen protegida e indicación geográfica

13) *Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia (Sección 3ª) 301/2019 de 6 de marzo de 2020. “CLÓCHINA VALENCIANA” y “CLÓCHINA DE VALENCIA” (Asociación Empresarial de Clochineros de los Puertos de Valencia y Sagunto) vs. “CLÓCHINA VALENCIANA” (Clochineros de Valencia S.L.)*

*Marca colectiva con inclusión de indicación geográfica, nombre comercial con uso marcario e interpretación del artículo 62.3 LM*

### Antecedentes de hecho

La Asociación Empresarial de Clochineros de los Puertos de Valencia y Sagunto (en adelante, ACPV) es titular de dos marcas colectivas nacionales 3565754 Clóchina de Valencia y 3565774 Clóchina valenciana, ambas denominativas, registradas para las clases 29, 31 y 35 para amparar la comercialización de mejillón o clòtxina procedente de Valencia.

Clochineros de Valencia S.L. no es un productor de clóchina valenciana, sino que comercializa las clóchinas que Clóchinas Emilio, S.L. tiene en el puerto de Valencia. Estos productos son vendidos y comercializados en establecimientos de Mercadona S.A. bajo la mención social de la demandada: Clochineros de Valencia S.L.

De acuerdo con el reglamento de uso inscrito de las marcas colectivas citadas, las mismas sólo podrán ser utilizadas por miembros de ACPV, sin que Clochineros de Valencia S.L. ni Clóchinas Emilio, S.L. formen parte de dicha asociación.

ACPV demandó a Clochineros de Valencia S.L. por varios motivos: i) al entender que el signo Clóchina Valenciana era idéntico a su marca colectiva 3565774 Clóchina Valenciana y semejante a su marca colectiva 3565754 Clóchina de Valencia, creando así un riesgo de confusión y asociación en el consumidor; ii) al entender que la denominación social Clochineros de Valencia S.L. infringe las citadas marcas colectivas por su semejanza con las mismas, causando riesgo de asociación y confusión en el consumidor. La demandante solicita, entre otros: i) la declaración de las anteriores infracciones; ii) una indemnización equivalente al 1% de la cifra del negocio de la demandada; iii) a cesar en el uso de la denominación Clochina Valenciana en sus productos y a iv) anular la denominación social Clochina Valenciana, obligando a la demandada a modificar dicha denominación social.

En su contestación, la demandada alega: i) que la producción no la realiza Clochineros de Valencia S.L, sino Clóchinas Emilio S.L., entidad que fue expulsada de ACPV y que ha continuado su producción de clóchinas valencianas de forma pacífica hasta ahora

con las pertinentes habilitaciones administrativas; ii) “las marcas colectivas de la actora consisten en una indicación geográfica y se emplean con vocación de indicación geográfica, tal y como reconoce en sus reglamentos de uso. La LM permite expresamente el uso por terceros de una marca colectiva que consiste en una indicación geográfica, si se hace lealmente” (ADH3) y iii) no existe riesgo de confusión entre la denominación social Clochineros de Valencia S.L. y las marcas de la actora dado que la denominación no es coincidente ni similar con las marcas, “ni cabe confundir la mención al producto ‘clóchina’ con la mención de la actividad ‘clochineros’, ni la demandada emplea su denominación social como marca y para desarrollar las funciones propias de una marca. (ADH3).

## Resumen

El Juzgado de lo Mercantil de Valencia desestima íntegramente la demanda, reconociendo: i) el uso legítimo que la demanda hace de la marca colectiva Clóchina valenciana; ii) la falta de infracción de las marcas colectivas Clóchinas de Valencia y Clóchina valenciana pese a que la demandada no forma parte de ACPV y ii) el uso leal con finalidad marcaria que hace la demandada de su denominación social Clochineros de Valencia.

El Juzgado de lo Mercantil de Valencia resalta que este tipo de cuestiones en relación con las marcas colectivas que integran indicaciones geográficas son escasas en la jurisdicción, existiendo una confrontación de criterios. Por un lado, existe el criterio de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, que en su sentencia nº 335/04 de 10 de mayo, caso Longaniza de Graus, determinó que la marca colectiva tiene dos funciones: i) identificar el origen empresarial de sus productos y ii) indicar el origen geográfico de los mismos. Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil de Valencia entiende que esa visión no es conciliable con la más reciente doctrina sentada por la STJUE C-673/15P de 20 de septiembre de 2017 en el caso *The Tea Board vs EUIPO*, “en la que se apreció que la funcionalidad esencial de una marca colectiva que integra una indicación geográfica sigue siendo la de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios de la asociación que sea su titular y no distinguir dichos productos o servicios por razón de su procedencia geográfica, sin perjuicio de que adicionalmente los signos de esa clase puedan proporcionar información al consumidor sobre otros extremos” (FD2.11). Según el juzgador de primera instancia, “solo esta última visión es conciliable con la redacción vigente de nuestra LM, cuando en su art. 62.3 LM excepciona las marcas colectivas de la prohibición absoluta de registro de indicaciones geográficas que previamente establece su art. 5.1.c (...) el mismo precepto enerva parcialmente el *ius prohibendi* del titular de una marca colectiva que emplea una indicación geográfica, para permitir que terceros que puedan utilizar esa marca colectiva sin otros requisitos excepto que ‘dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica’. Este régimen de interferencia del titular de una marca colectiva que consiste en una indicación geográfica, contrasta con el derecho de exclusiva ‘pleno’ del titular de una marca colectiva de otra especie (...) el contraste con la posición del tercero en el caso de que la marca colectiva consista en una indicación geográfica o no, es muy evidente: en el primer caso, el tercero no tiene por qué usarla en las condiciones establecidas por el reglamento de uso, ni está sujeto a ninguna otra

de sus previsiones, ni tiene que incorporarse imperativamente a la asociación que sea su titular para poder usarla. Goza de plena libertad para emplear la marca colectiva y únicamente debe hacerlo en condiciones de lealtad” (FD2.12-14). El Juzgado de lo Mercantil advierte que este régimen legislativo contrasta con los arts. 33 y 66 de la Ley de Marcas de 1988 “en la medida en que este último precepto no preveía esa particular libertad del tercero para su utilización” (FD2.15).

A la vista de esta postura, el juzgador pasa a analizar si el uso que la demandada hace de la marca colectiva Clóchina valenciana es honesto o no con arreglo al art. 62.3 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), y si existe un potencial riesgo de confusión o asociación en su uso por parte de la demandada. En primer lugar, el juzgador hace una relevante distinción al subrayar que los arts. 62 y 63 LM se refieren a las prácticas leales en materia industrial o comercial, algo que no puede confundirse con las condiciones del reglamento de uso aprobado para la marca colectiva en liza ya que “si eso fuera así, no tendría ningún sentido la previsión diferenciada de nuestra LM sobre la especificidad del uso leal como limitación a los derechos de exclusiva en los casos de marcas colectivas que integran indicaciones geográficas. Por el contrario, ese uso, que integra un concepto jurídico indeterminado, debe encontrar un contenido mucho más amplio y laxo, de acuerdo con las particularidades de la marca colectiva sobre la que recaer (FD3.20).”

El Juzgado de lo Mercantil de Valencia cita diversa doctrina y jurisprudencia nacional y comunitaria para definir la noción de uso leal del art. 62.3 LM, noción que se deberá juzgar de manera ad hoc. El juzgador sí que llega a la conclusión de que “el titular de la marca colectiva que integra una indicación geográfica no puede abrigar lealmente la expectativa de que su marca nunca será utilizada por un tercero en el mercado con la misma finalidad, si este tercero reúne las condiciones para hacerlo” (FD3.25). Analizando los hechos, se considera leal el uso que el demandando hace de la marca colectiva Clóchina valenciana en el reverso del etiquetado de sus productos “con un visible y adecuado ánimo y función de identificación del producto y de su origen geográfico” (FD3.26). En el caso de que la actora hubiera podido demostrar que la demandada empleaba el signo controvertido para distinguir mejillones no cultivados en Valencia, entonces sí podría haber lugar a la estimación de la demanda. Sin embargo, al no llegar las pruebas presentadas a esa conclusión, “el uso que la demandada hace de la marca denominativa de la que es titular la actora se limita a lo descrito: amparar la comercialización en el tráfico de mejillones aparentemente producidos en Valencia. Aquí no tengo elementos de prueba suficientes para determinar si la demandada respeta todo el ciclo vital de cultivo del producto en un mismo lugar (...) en cualquier caso, eso no forma parte del proceso (...) lo que no puede hacerse en conducir ese test de lealtad hasta el exceso, para reproducir todo el circuito de producción y distribución de la demandada con ánimo de fiscalizar si esa parte, sus proveedores o sus suministrados incurren en algún tipo de infracción administrativa (...) el juicio que aquí se desarrolla es sobre funcionalidad y aplicación marcaría” (FD2.28 y 29) concluye el juzgador.

A más abundamiento, el juzgador también subraya que el hecho de que no exista otro elemento que pueda apuntar como desleal la conducta como, por ejemplo, que la oferta de la demandada degrade el valor del producto o parasite su prestigio de manera

indebida, hace validar la conclusión de que la conducta de la actora es leal de acuerdo con el art. 62 LM.

Finaliza el Juzgado Mercantil de Valencia esta cuestión concluyendo que “el registro de una marca colectiva no autoriza a su titular a fiscalizar el tráfico económico de sus competidores no adheridos a su asociación y al reglamento de uso que la define (...) quienes se sirven de la marca colectiva que incorpora una indicación geográfica deben hacerlo con arreglo a lo que puedan considerarse prácticas leales en el mercado, sin necesidad de observar, por añadidura, las reglas que se haya dado la asociación de que se trate, por ejemplo, para asegurar un volumen de producción constante, una cantidad reconocible o una selección de los cauces de distribución que se estimen más adecuados, la tipología de publicidad admitida o para regular cualquier otro aspecto con incidencia en la difusión del producto o servicio que ampara la marca. El esfuerzo y el mérito de una asociación de empresarios determinan expectativas dignas de tutela, pero no bastan por sí solos para construir una posición de exclusiva en el mercado oponible a cualquier competidor” (FD3.30).

En cuanto al uso por la demandada de su denominación social con función marcaría y con arreglo al art. 34.3.d LM, el Juzgado de lo Mercantil de Valencia cita jurisprudencia variada tanto nacional como comunitaria y analiza los hechos resaltando que: i) la marca colectiva Clóchina valenciana “sólo es apreciable en el reverso de sus etiquetas, como una mención residual y menor. Por el contrario y con visible vocación de identificación del producto etiquetado, la mención de ‘Clochinos de Valencia, S.L.’ desarrolla una finalidad típicamente identificativa de esos productos, sensación que se agudiza por el empleo ambiguo de la Senyera valenciana en ese mismo reverso” (FD4.34) y ii) la denominación social la usa la demandada para identificación de su personalidad jurídica en el tráfico económico, como así lo demuestra la documental aportada.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo resulta evidente entre las marcas colectivas titularidad de la demandante y la denominación social del demandado aunque el Juzgado de lo Mercantil de Valencia desestima también la pretensión de la actora sobre esta cuestión. Ello se debe a que el juzgador de primera instancia entiende que si bien “en un principio podría concluirse afirmando que el empleo de la denominación social ‘Clochinos de Valencia’ con vocación marcaría, es un uso infractor de las marcas colectivas de la actora en el art. 34.3.d LM, (...) nada de eso tiene que ver con una prohibición absoluta de registro del art. 5 LM, en la invocación de la actora en su demanda (...) lo que ocurre es que aquí es necesario ahondar otra vez en el significado del régimen de reenvío del art. 78 LM (...) no puede valorarse el significado de la colisión entre las marcas colectivas de la actora y la denominación social de la demandada sin considerar, también aquí, la excepcionalidad de uso que establece el art. 62.3 LM (...) si este precepto autoriza (...) el empleo directo por la demandada de marcas de la actora, del mismo modo debe entenderse autorizado el empleo por la demandada con finalidad marcaría de una denominación social que colisiona con esas marcas de manera indirecta (...) después de haber concluido que el empleo por la demandada de la marca colectiva ‘Clóchina valenciana’ es leal, no advierto por qué habría de resultar desleal el empleo con vocación marcaría de la denominación ‘Clochinos de Valencia’, en las mismas condiciones de producto y etiquetado, máxime cuando el uso de uno y otro elemento es simultáneo y con arreglo a los mismos hitos relevantes para el análisis



de la lealtad de la conducta en el primer caso, que he admitido como ajustada a un uso leal” (FD4.41).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque hace un exhaustivo estudio en relación con las marcas colectivas, concretamente con las que usan una indicación geográfica, analizando doctrina y jurisprudencia tanto nacional como comunitaria e incluso comparando la legislación marcaria vigente con la de 1988 para así dar respuesta a cuestiones como la función de las marcas colectivas, su *ius prohibendi* o qué puede considerarse o no desleal con arreglo al art. 62 LM.

Aplicando este minucioso análisis al caso, el juzgador concluye que un tercero ajeno al titular de una marca colectiva que contiene una indicación geográfica podrá usar dicha indicación si lo hace de acuerdo a las prácticas leales en materia industrial o comercial, dado que el titular de la marca colectiva que contiene una indicación geográfica no puede pretender ostentar una posición exclusiva que impida la entrada al mercado de otros competidores leales. Esta tesis la extrapola asimismo al uso de la denominación social con función marcaria que hace la demandada y que el Juzgado de lo Mercantil de Valencia también considera leal siguiendo la misma *ratio decidendi*.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 5.1.g, 34, 43.5, 62, 63 y 78

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal: artículo 4

### **Enlace a la sentencia**

[ES:JMV:2020:17](#)

**14) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (Sección 1ª) 300/2020 de 15 de junio de 2020. “VALENCIA BIKES” (persona física) vs. “VALENBIKE” (OEPM)**

***Cosa juzgada en proceso civil anterior y uso del nombre de una ciudad para comercializar servicios dirigidos a turistas***

### **Antecedentes de hecho**

La OEPM concedió la marca nacional 3622931 Valen Bike para servicios de la clase 41, desestimando el recurso de alzada contra dicha resolución.

Se interpone recurso contencioso administrativo frente a la OEPM para inadmitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la resolución de dicho organismo en la que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la originaria resolución que acordó mantener la marca nacional en liza. La actora basa su argumentación en el art. 125.b Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), dado que la Audiencia Provincial de

Valencia ya había resuelto la cuestión en liza en su sentencia 397/2017 de 26 de junio de 2017.

El Abogado del Estado se opone al recurso contencioso administrativo alegando que la discrepancia de la recurrente tendría que haber sido suscitada en otro instrumento de impugnación, pero no en sede de recurso extraordinario de revisión.

## Resumen

El Tribunal Superior de Justicia procede a la estimación parcial del recurso al considerar que la resolución administrativa de inadmisión del recurso extraordinario de revisión no es ajustada a derecho, al concurrir el supuesto previsto en el art. 125.1.b LPACAP, sin que ello sea óbice a que otras pretensiones solicitadas deban ser desestimadas. El juzgador anula las resoluciones administrativas impugnadas y ordena la cancelación de la marca Valen Bike en la clase 41 usando para ello razonamientos del juzgador civil.

En primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia recuerda que ya existe una resolución anterior firme de la jurisdicción civil con un pronunciamiento sobre dicha cuestión (sentencia 397/2017 de la Audiencia Provincial de Valencia de 26 d junio de 2017), citada a su vez en la sentencia 589/2019, de 15 de noviembre de 2019 de esta misma Sala y Sección y que fue promovido por un particular contra Valen Bikes S.L por una cuestión de infracción marcaria y de nulidad, esta sentencia se pronunciaba de la siguiente manera: “sobre la cuestión capital que se suscita en el presente recurso por las partes relativa a la existencia o no de riesgo de confusión en el mercado de las marcas concurrentes enfrentadas, ‘Valencia Bikes’ y ‘Valen Bike’. La Sala no puede desconocer ese pronunciamiento firme de la jurisdicción civil. Es cierto, como apunta el Abogado del Estado en la contestación a la demanda, que la OEPM no fue parte en el proceso en el que recayó aquella sentencia. Esta circunstancia impide apreciar la existencia de cosa juzgada pretendida por la actora, pero no conlleva que la Sala pueda quedar por completo desvinculada de dicha sentencia anterior” (FD4). El Tribunal Superior de Justicia cita doctrina jurisprudencial detallada sobre la cosa juzgada y concluye que en base a la misma debe atenderse a la fundamentación jurídica de la Audiencia Provincial de Valencia en la que se concluye que “sin perjuicio de la similitud fonética entre la marca y el signo que pretende acceder al registro (Valenciabikes y Valenbikes) los colores que utilizan una y otra entidad son coincidentes (blanco, negro y rojo), aún ubicado cada uno de tales colore de diferente forma (al final o al principio del signo o en el fondo). Ambas entidades se dedican al alquiler de bicicletas en la ciudad de Valencia, y su clientela es predominantemente de turistas extranjeros, lo que hace más difícil para ellos la correcta identificación del prestador del servicio en atención a la semejanza entre ambos signos. Cierto es que se ha aportado al proceso una relación de logos y marcas relativos al alquiler de bicicletas en Valencia que utilizan los términos Valencia o Bike, pero ciertamente se diferencian entre sí de forma más patente que los signos que ahora enjuiciamos. Es el caso de Valenbisi (negro y gris), Orange Bikes (blanco y naranja), Doyoubike (verde, negro y blanco) (...) Passioon Bike Valencia (rojo y negro) (..) también es cierto que el logo de la demandada es circular en forma de piñón de bicicleta con un fondo azul, mientras la marca de la demandante es rectangular (como también el banderín que cuelga de su establecimiento, en fondo rojo y con el esquema de una bicicleta), pero no es menos cierto que dicho logo no es lo predominante del rótulo del establecimiento ni se corresponde con la solicitud de marca

efectuado por la entidad demandada (...) por lo que no es suficiente para soportar la diferenciación que alega como justificación a su oposición a la demanda (...) al darse entre los signos enfrentados una semejanza que impide la convivencia de ambos en el mercado (así lo ha entendido, se insiste, la repetida sentencia firme de la jurisdicción civil), procede la anulación de las resoluciones (...) impugnadas de concesión de la marca Valen Bike en clase 41 por vulnerar la prohibición relativa establecida en el apartado b del art. 6.1. de la Ley 17/2001, de Marcas (...) oficiando a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación de la marca ValenBike en clase 41 (...)" (FD4).

Todas las pretensiones accesorias a la presente demanda como el cese de uso, la pretensión de una indemnización de daños y perjuicios o pretensión de la marca Valenbike por lo dispuesto en el art. 6.1. de la Ley 17/2001, de Marcas, ya se consideran juzgadas en el orden civil, descartándose un segundo pronunciamiento en el orden contencioso administrativo ya que su estimación supondría "una duplicidad indemnizatoria y, en consecuencia, un enriquecimiento injusto de la demandante" (FD4) y por lo tanto se desestiman.

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque trata una cuestión procesal sobre la procedencia de la interposición de un recurso extraordinario de revisión sobre una resolución administrativa cuando la cuestión en liza ya se ha dirimido anteriormente en la jurisdicción civil. Además, la marca en liza contiene una indicación geográfica junto a un término genérico, citando el juzgador la comparación realizada en el ámbito civil para valorar el posible riesgo de confusión en este tipo de servicios dirigidos a turistas.

### **Legislación**

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

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: artículo 125.b

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TSJCV:2020:1774](#)

**15) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) 261/2020 de 17 de junio de 2020. "JABUGO" (Denominación de Origen Protegida Jabugo) vs. "5J CINCO JOTAS JABUGO 1879" (OEPM y Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.)**

***Uso de una DOP para productos diferentes a los amparados por la DOP***

### **Antecedentes de hecho**

La OEPM concedió la marca mixta tridimensional 5J Cinco Jotas Jabugo 1879 para distinguir productos de la clase 21, concretamente, utensilios y recipientes para uso

doméstico y culinario, peines y esponjas, cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, vidrio en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción, artículos de cristalería, porcelana y loza y platos. Dicha concesión se otorgó pese a la oposición del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Jabugo al no estimar la OEPM la concurrencia los arts. 5.1.f y g, así como del art. 9.1.c Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), confirmándose la resolución en alzada.

Jabugo es una Denominación de Origen Protegida (en adelante, DOP) debidamente protegida con arreglo al Reglamento (UE) 1151/2012 y al art. 13 Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. Esta DOP está protegida para productos cárnicos (jamones y paletas).

La demandante solicita la denegación del registro por la OEPM, argumentando que la demandada intenta aprovecharse indebidamente de la notoriedad de Jabugo: “el elemento ‘Jabugo’ se inserta en la marca impugnada de forma clara y perceptible y se encuentra incursa en la prohibición de registro del artículo 14, en conexión con el artículo 13 del Reglamento UE 1151/2012 que otorga protección frente a todo tipo de productos cuando, como aquí acontece, la marca busca aprovecharse de la reputación de la DOP ‘Jabugo’, a cuyo efecto resulta irrelevante que el titular de la marca sea, a su vez, titular de otras marcas anteriores con el elemento ‘Jabugo’ y que se trate de productos diferentes a los que ampara dicha DOP, al existir una evidente complementariedad entre los productos en litigio; no existen en el término municipal de Jabugo al que remite el signo impugnado industrias dedicadas a la producción o venta de los productos designados en Clase 21 por la marca impugnada; al aplicarse el signo distintivo a productos complementarios y estrechamente relacionados con el producto amparado por la DOP resulta engañoso en cuanto a su origen, que aparece vinculado a dichos productos, creándose la falta de apariencia de que los productos impugnados cuentan con un respaldo institucional o representan un vínculo con la DOP cuando ello es falso, concurriendo las prohibiciones que contempla el artículo 13 del Reglamento (UE) 1151/2012, en sus apartados c) y d), sin que la existencia de marcas anteriores registradas que contienen el elemento ‘Jabugo’ exima de la aplicación de dicho precepto, no contando el titular de la solicitud impugnada con autorización alguna del Consejo Regulador de la DOP ‘Jabugo’; concurre, asimismo, la prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1.c de la Ley de Marcas, puesto que la marca solicitada reproduce, imita y evoca el Derecho de Propiedad Industrial en que consiste la DOP ‘Jabugo’, aplicándose el precepto legal citado frente a cualquier tipo de productos, sin ser un requisito de aplicación la semejanza entre los mismos. (AH3).

Recordando el argumento de la resolución del recurso de alzada, el Abogado del Estado en el escrito de contestación a la demanda indica que “refiriéndose al artículo 14 del Reglamento UE 1151/2012 a marcas y denominaciones de origen relativas a un producto del mismo tipo, para que la protección se extienda a productos no amparados por el registro conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de dicho Reglamento se requiere o bien que sean comparables a los registrados o bien que se aprovechen de su reputación, siendo que no concurre aquí ninguna de las aludidas circunstancias, al no tratarse de productos comparables ni ostentar la recurrente reputación alguna en el

mercado de los productos objeto de registro, sin poder entenderse incardinados en el precepto productos de carácter complementario ni que los platos de loza vayan a aprovecharse indebidamente, en la calidad de los productos, de la reputación alcanzada por los jamones o paletas amparados por la Denominación de Origen, además de contar la solicitante de la marca con otros registros previos y no discutidos en este proceso, que también gozan de notoriedad y de presencia en el mercado” (AH3). Los productos amparados por la DOP (jamones o paletas) están en la clase 29.

## Resumen

El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso, manteniendo la concesión de la marca otorgada por la OEPM por dos razones: i) los productos solicitados por la marca en liza no son complementarios de los productos protegidos por la DOP, y al no ser productos comparables, no concurre la aplicación de los arts. 13.1 y 14 Reglamento (UE) 1151/2012 y ii) pese al renombre de Jabugo, no existe imitación ni evocación de acuerdo con el art. 13.b Reglamento (UE) 1151/2012, ni tampoco se dan los supuestos contemplados en los apartados c y d de ese mismo precepto ni los arts. 5.1.g y 9.1.c LM, por lo que el signo en liza no puede dar lugar a error en el consumidor y simplemente sirve para identificar el origen empresarial, de acuerdo con la función de la marca.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid comienza por recordar que es aplicable al caso la “reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con la protección jurídica de las marcas amparadas en el reconocimiento de Denominaciones de Origen, con la finalidad de preservar efectivamente los derechos de los consumidores a una adecuada elección del producto ofrecido, en aras de impedir que se produzca confusión, respecto de la procedencia geográfica de un determinado producto” (FD2).

Tras analizar en detalle la normativa tanto nacional como comunitaria argumentada por el demandante en relación al caso concreto, el juzgador explica que se desprende “sin género de dudas, que para que entre en juego la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 5.1.f de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 13.3 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo y con los artículos 13.1 y 14 del Reglamento (UE) 115/2012 debe tratarse no ya de los ‘productos comparables’ a que hace mención el artículo 13.1 del Reglamento comunitario sino de un ‘producto del mismo tipo’ que la denominación de origen o la indicación geográfica, como resulta de la dicción literal del artículo 14 del citado Reglamento, que es el precepto específicamente destinado a regular las relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Siendo esto así, exponiéndose en el escrito de demanda y habiendo quedado incuestionado que la DOP ampara ‘productos cárnicos: jamones y paletas’ (clase 29), no apreciamos que los productos que ampara la marca impugnada (“utensilios y recipientes para uso culinario; artículos de porcelana y loza; platos”, en clase 21) a los que ha quedado circunscrita la controversia en la presente litis sean productos del mismo tipo y ni tan siquiera comparables, no dándose la relación de complementariedad funcional que pretende la demandante por el mero hecho de que se incluyan entre dichos productos algunos idóneos para la manipulación, corte y/o consumo de productos cárnicos de los amparados por la DOP. Y es que, desde esta perspectiva de la invocada complementariedad funcional, no podemos, en absoluto, compartir la aseveración de que el uso de unos sea indispensable o importante para el

uso de los otros, siendo innumerables los usos que pueden darse a los productos que ampara el signo distintivo cuestionado distintos de los relacionados con productos amparados por la DOP (a modo de ejemplo el uso, destino o finalidad de un cuchillo jamonero no se circunscribe al corte de jamones y paletas de Jabugo, como son innumerables los productos alimentarios que pueden servirse y/o consumirse en platos y otros recipientes). Los productos concernidos, en suma, no presentan carácter competidor, sustitutivo ni complementario, siendo netamente distintos su naturaleza, su destino y su utilización, como tampoco tienen los mismos canales de distribución, al pertenecer a diferentes sectores del mercado. Pero es que, además de lo que ha quedado expuesto con anterioridad, tampoco podemos estimar concurrente otro de los presupuestos necesarios para que opere la prohibición absoluta que estamos examinando, como es el del aprovechamiento de la reputación del nombre protegido. Es de tener en cuenta al respecto, en primer término, que la inclusión del nombre del municipio 'Jabugo' en la marca cuestionada no constituye el elemento clave del referido signo distintivo ni su factor identificativo más destacado, en especial teniendo en cuenta que el elemento denominativo tiene un comienzo idéntico al de otras marcas de las que la mercantil solicitante es también titular – '5J Cinco Jotas (...)'- cuya notoriedad en el sector de los productos cárnicos derivados del cerdo no ofrece duda a este Tribunal, como se expone en la resolución desestimatoria del recurso de alzada y, de hecho, no discute ni cuestiona la recurrente" (FD2 y 3).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque basándose en doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo analiza cuándo son de aplicación los arts. 13.1 y 14 Reglamento (UE) 1151/2012 en el supuesto de que se solicite una marca que contenga una DOP para productos diferentes a los amparados por dicha DOP.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 5.1.f, g y 9.1.c

Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico: artículo 13

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TSJM:2020:5362](#)

**16) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección 2ª) 405/2020 de 10 de julio de 2020. "MARQUÉS DE VIZHOJA" (Bodegas Márquez de Vizhoja, S.A.) vs. (Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Rural)**

***Falsa apariencia de protección por D.O. y publicidad engañosa***

### **Antecedentes de hecho**

El Juzgado de lo contencioso-administrativo de Pontevedra (nº1) dictó sentencia el 8 de noviembre de 2019 en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Bodegas Márquez de Vizhoja S.A. (en adelante, Bodegas Márquez de Vizhoja) contra la resolución de 21 de diciembre de 2017 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Rural que sancionó a la citada entidad con 34.503€ por la comisión de varias infracciones tipificadas en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino (en adelante, Ley de la Viña y el Vino), en relación a la etiqueta y el sistema de producción del vino con marca Marqués de Vizhoja.

La apelante recurre la citada sentencia alegando, entre otros, falta de motivación de la sentencia, infracción del art. 11 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) y error en la valoración de la prueba. En relación a esta última alegación, la apelante esgrime errores en cuanto a la valoración de infracciones concretas sobre la elaboración o transformación de productos o el tamaño de letra de la información obligatoria en el etiquetado, aunque desde el punto de visto marcario los dos argumentos relevantes son los siguientes: i) confusión sobre el origen del vino en el etiquetado y en la página web: “no es cierto que se dé a entender que el vino ‘Marqués de Vizhoja’ está elaborado con uvas albariño, loureiro y treixadura, como dice la sentencia recurrida, ni tampoco que se produzca confusión con la denominación de origen de vino albariño. En la página web se observa que no hay ninguna referencia a la D.O. Rías Baixas. Únicamente se hace referencia a que se elabora en las bodegas de la mercantil, lo que es cierto (...) el vino de la marca ‘Marqués de Vizhoja’ es un vino gallego por estar elaborado en una bodega gallega” (FD1) y ii) la aceptación de la falta del año de cosecha en los libros registro de embotellado, dado que el año de la cosecha está incluido en el lote de embotellado, “Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A. desde que certifica la cosecha a través de la empresa certificadora CCL Certification S.L. recibe auditorías de certificación para el producto Vino sin IGP ni DOP con derecho a variedad y/o añada en las instalaciones del operador” (FD1).

## Resumen

El Tribunal Superior de Justicia de A Coruña desestima el recurso de apelación, confirmando íntegramente la sentencia recurrida.

En relación a las cuestiones relevantes desde el punto de vista marcario, concretamente sobre la posible infracción DOP, el Tribunal Superior de Justicia entiende que “en cuanto a la infracción tipificada en el artículo 40.1.b de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, sancionada con 30.0001€, (la sentencia de primera instancia, suficientemente motivada) explica por qué considera justificado que se induce a error al consumidor, en cuanto a la procedencia del vino: un ínfimo porcentaje de la uva utilizada para la elaboración del vino procede de Galicia, y la mayor parte de Cataluña y Cuenca, y ello porque se da a entender que se trata de un vino gallego, procedente de una finca concreta (pazo Moreira), situada en plena denominación de origen Albariño, realizándose indicaciones expresas a las uvas albariño, loureira y treixadura. También valora el precedente de otro expediente sancionador por publicidad engañosa” (FD2). A más abundamiento sobre esta infracción, el juzgador dedica un Fundamento de Derecho completo al análisis de la misma con las siguientes conclusiones: “en este caso el riesgo de confusión sobre la procedencia geográfica del vino es evidente, ya que la misma Bodega comercializa tres marcas de vino, una de ellas con la misma denominación que

la propia Bodega 'Marqués de Vizhoja', y las otras dos con las denominaciones 'Torre la Moreira' y 'Señor da Folla Verde'. Aunque la mención a las uvas albariño, treixadura

se incluya solo respecto a las otras dos marcas o nombres comerciales, lo cierto es que la denominación del vino que no se elabora con estas variedades y que solo incorpora uva gallega en un ínfimo porcentaje coincide con la de la bodega ('Marqués de Vizhoja'), que comercializa los tres vinos, y en el informe de la inspección de la Consellería obrante en el expediente, que sirve de motivación a la resolución, se hace un análisis exhaustivo y pormenorizado del etiquetado y de la publicidad en la página web de la empresa, documentos en el acta de inspección. De esa publicidad en la página web de la bodega Marqués de Vizhoja se desprende, en la referencia a la página 1, que se hace una alusión a la Finca la Moreira, situada en una de las subzonas de la DO Rías Baixas, y en la foto que acompaña a esta pantalla aparecen los tres vinos, de los cuales dos sí pertenecen a la DO Rías Baixas, y junto a ellos el que comparte denominación con la bodega, esto es, el Marqués de Vizhoja, el cual es calificado como vino gallego, cuando está documentado, tal y como refleja la sentencia de instancia que en la campaña iniciada en agosto de 2016, 2946.440 litros procedían de Cataluña y Cuenca, y solo 4000 litros de Galicia. En la página 2 (...) se alude a la localización de la Finca La Moreira, idónea para la obtención de uvas albariño, loureira y reixadura, y esa información se acompaña de la fotografía de las botellas de vino Marqués de Vizhoja, que no es elaborado con esas uvas. En la página 3, se continúa hablando del proceso de elaboración del vino en las instalaciones concluyendo con la mención del vino Marqués de Vizhoja y acompañado con la foto de la etiqueta característica. Y en las páginas siguientes se destacan las referencias al vino Marqués de Vizhoja como vino gallego. No se sanciona por una indicación falsa en el etiquetado de la botella del vino marca Marqués de Vizhoja, sino por una presentación comercial conjunta de vinos procedentes de la misma bodega, uno de los cuales coincide además con la denominación de esta, que enfatiza la vinculación a Galicia del vino, cuando en realidad solo dos de las tres marcas, las que tienen una denominación comercial distinta a la de la propia bodega, utilizan uva gallega (...) se sitúan las referencias al carácter gallego del vino en un contexto determinado, en el que tanto en la publicidad del vino empleando expositores con la finca, la foto de la finca en el etiquetado, la referencia a la finca en la página web, y la presencia de la foto de la etiqueta del vino Marqués de Vizhoja cuando se describe el proceso de vendimia y de elaboración del vino, hacen pensar al consumidor que los vinos comercializados por la Bodega (y por tanto, también el vino con la marca que coincide con el nombre de la Bodega) se elaboran con la uva gallega de la finca. Todo ello implica que se están introduciendo elementos que propician la confusión en el consumidor sobre la procedencia geográfica del producto, en cuanto al tipo de uva utilizada y el lugar de la vendimia. Recuérdese que la infracción solo requiere 'la no introducción en las etiquetas y presentación de los vinos de los elementos suficientes para diferenciar claramente su calificación y procedencia, a fin de evitar confusión en los consumidores.' Y que ese riesgo de confusión se produce en este contexto, cumpliéndose el presupuesto del tipo infractor, esto es, la utilización de una misma marca, nombre comercial o razón social en la comercialización de vinos correspondientes a distintos niveles de protección o procedentes de diferentes ámbitos geográficos (...) la misma bodega comercializa vinos de diferentes ámbitos, y en su publicidad alude de forma genérica al origen gallego del vino, lo vincula a determinada finca, y en realidad la marca que precisamente coincide con el nombre de la bodega



utiliza vino procedente de Cataluña y Cuenca en un 98,67% y solamente un 1,33% de vino procedente de Galicia. Y hasta tal punto es indudable que induce a confusión” (FD3).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante ya que, si bien a priori podría no entenderse como una sentencia de Propiedad Industrial dado que los hechos se juzgan en base a la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, se trata claramente de un caso de infracción marcaria y de DOP en el que se analizan muchas de las infracciones más frecuentes en el campo de las infracciones marcarias vinícolas como infracción en el etiquetado, en el tipo de uva respecto a una DOP de la misma zona de producción, la publicidad engañosa o el uso del nombre del titular en una marca.

### **Legislación**

Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino: artículo 40.1.b

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: artículo 11

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TSJGAL:2020:3750](#)

***17) Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 3ª) 1568/2020 de 20 de noviembre de 2020. “DEEPSEACAVAL” (Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava) vs. OEPM***

***Preceptividad de la autorización del Consejo Regulador de una DOP para el registro de una marca compuesta por dicha DOP***

### **Antecedentes de hecho**

Con fecha 17 de agosto de 2017, la OEPM concedió el registro de la marca nacional 3644405 Deepseacava (mixta) para “vinos espumosos amparados por la Denominación de Origen Cava” en la clase 33, a nombre de Famous Food, S.L. pese a la oposición del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava (en adelante, DOP Cava), denegando la aplicación de los artículos 5.1.g, h y f Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM).

Contra esta concesión, DOP Cava interpuso recurso de alzada ante la OEPM, insistiendo que el signo inducía al consumidor a pensar erróneamente que, comprando una bebida alcohólica espumosa bajo el nombre Deepseacava estaba comprando una bebida que cumple con el pliego de condiciones de la denominación de origen cava, cuando en realidad ello no era así. Igualmente, DOP Cava alegó que el signo incurría en el artículo 5.1.h LM por contener la DOP Cava para identificar bebidas espirituosas que no cumplían con el pliego de condiciones de la DOP Cava. El recurso de alzada fue desestimado el 14 de febrero de 2018 al considerar que la marca no podía dar lugar a

error a los consumidores por cuanto se solicitaba para identificar “vinos espumosos amparados por la Denominación de Origen Cava”. También rechazó aplicar el artículo 5.1.f LM porque la marca reivindicaba vinos amparados por la DOP Cava y, por tanto, será “el Consejo Regulador el que en el ejercicio de sus competencias compruebe tales extremos” (Consideración Jurídica Segunda). Así, se argumentaba que, al estudiar las prohibiciones absolutas, la OEPM realiza un análisis entre el signo y los productos y servicios solicitados, sin que pueda imponer un requisito previo a tales productos ni tampoco atender al modo en que el solicitante podría actuar en el futuro. En definitiva, la OEPM negó poder llevar a cabo un examen previo al solicitante de una marca, contrariamente a lo que pretendía DOP Cava.

Disconforme con esta resolución, DOP Cava interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM). El 19 de junio de 2019 el TSJM dictó sentencia estimatoria, anulando la resolución de recurso de alzada y ordenando la denegación del registro de la marca. El TSJM se remite a los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (en adelante, TS) en relación con las denominaciones de origen (sentencia de 16 de julio de 2010) y concluye, que “puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos pues los consumidores pueden creer que los vinos amparados por la marca tienen el respaldo de la Denominación de Origen Cava y ello pese que el solicitante ha limitado los productos a los vinos espumosos amparados por la Denominación de Origen Cava pues no consta que el recurrente cuente con autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida” (FJ3). Por tanto, deniega el registro de la marca con base en el artículo 5.1.g LM “y ello sin necesidad de examinar si concurren el resto de las prohibiciones absolutas alegadas por la parte recurrente” (FJ3).

## Resumen

La Abogacía del Estado recurre en casación la sentencia del TSJM planteando estas dos cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia: i) si resulta conforme a derecho la inclusión de una Denominación de Origen Protegida como parte de una marca en el supuesto en que tal inclusión no puede dar lugar a error en el consumidor por cuanto el registro de la marca ha sido solicitado para productos amparados por esa concreta Denominación de Origen (en el presente supuesto la DOP Cava) y ii) si, si en tal caso, tal uso, ha de venir precedido por la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, fijando como normas jurídicas a interpretar, entre otras, los artículos 5.1.g y 5.1.h LM.

Lógicamente, DOP Cava se opuso al recurso de casación.

El TS recuerda los apartados 31 a 34 de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) de 20 de diciembre de 2017 C-393/16 (Asunto Champagner Sorbet) sobre el artículo 103.2.a Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios referidos al alcance especialmente amplio de la protección de las denominaciones de origen en la medida en que comprende “cualquier uso comercial directo o indirecto” de una denominación

de origen y la protege de tal uso tanto por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido como por parte de productos no comparables en la medida en que ese uso aproveche la reputación de dicha denominación de origen, y sobre el artículo 16.a del Reglamento (UE) 110/2008 (cuyos términos y finalidad son análogos a los del artículo 103.2.a Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios) referido a que el uso de una marca que contenga una indicación geográfica o un término correspondiente a esa indicación y su traducción, para bebidas espirituosas que no respeten las especificaciones correspondientes constituye, en principio, un uso comercial directo de dicha indicación geográfica. De igual manera, el Alto Tribunal se refiere a la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo contencioso-administrativo del TS en lo que concierne al objeto del artículo 5.1.g LM (sentencias del TS de 22 de julio de 2015, de 16 de julio de 2010 y de 25 de octubre de 2001, entre otras).

Tras esta alusión a la doctrina jurisprudencial relevante para resolver el recurso de casación, el TS aborda las dos cuestiones planteadas por Abogacía del Estado. Con respecto a la primera cuestión, el TS considera que el TSJM hizo “una interpretación adecuada y razonable” de la prohibición del artículo 5.1.g LM en la marca Deepseacava por cuanto “existe el riesgo de que puede inducir a error al público acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico, en la medida que los consumidores podrían entender que los productos amparados por la marca cuentan con el respaldo de la Denominación de Origen Cava, ya que no podemos desconocer que, en la composición de la marca aspirante se incluye, además de vocablos de origen anglosajón "deep" y "sea", el término "cava", que identifica a una renombrada Denominación de Origen Protegida de vinos espumosos producidos en España, conforme a estrictos controles de calidad, establecidos en el Reglamento y pliego de condiciones de la Denominación de Origen Cava, cuyo cumplimiento es supervisado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Precisamente, la introducción en la configuración de la marca de los términos ‘deep’ (profundo) y ‘sea’ (mar) junto al vocablo ‘cava’ puede inducir al público a pensar que se trata de vinos espumosos elaborados en la profundidad del mar, de acuerdo con técnicas y procedimientos de fermentación y envejecimiento avalados por la Denominación de Origen Cava, lo que refuerza esa percepción engañosa sobre la verdadera naturaleza, calidad y procedencia geográfica del producto designado”. (FJ3)

Igualmente, el TS destaca que el artículo 5.1.g LM “debe interpretarse en el sentido de que no procede que accedan al registro aquellos signos que incorporen en el elemento denominativo términos o vocablos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen y que designen productos vinícolas en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que produzcan en los consumidores una falsa impresión sobre las características o verdadera naturaleza del producto, o acerca de su calidad o la procedencia geográfica, sin necesidad de acreditar que con la inscripción de la marca se persiga un interés ilegítimo, puesto que la finalidad objetiva de la prohibición absoluta que analizamos es tratar de evitar la profusión de marcas que tengan un carácter engañoso respecto de la información que transmiten al consumidor” (FJ3).

Además, el TS aclara que, aunque la intención que el solicitante de la marca tenga de aprovecharse ilícitamente de la reputación de la Denominación de Origen con el registro o uso de la marca, “incurriendo en una conducta desleal o anticompetitiva” no es un requisito exigido para la aplicación del artículo 5.1.g LM, “procede señalar que cuando el solicitante de la marca novel incluye términos identificativos evocadores de una Denominación de Origen, sin poseer ningún título legitimador que demuestre su capacidad de disposición de los productos protegidos por dicha Denominación de Origen, y reivindique exclusivamente productos amparados por la propia Denominación de Origen, habría que valorar si se produce fraude de ley, dada la relación de interdependencia existente entre el signo cuyo registro se pretende y los productos que se designan, por cuanto puede ser uno de los elementos determinantes del juicio sobre el error que es susceptible de producirse en el público acerca de la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto designado, cuya valoración corresponde, en primer término, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y, en último término, a los tribunales de lo contencioso-administrativo” (FJ3).

La sentencia concluye haciendo un resumen de su razonamiento señalando que “el Derecho de Marcas cumple la función esencial de garantizar al consumidor la capacidad de elección del producto o servicio ofrecido, para lo cual el signo marcario debe ofrecerle una información fidedigna sobre el origen y la calidad de los productos o servicios designados, permitiéndole distinguir, sin riesgo de error o confusión posible, dichos productos de los que tienen otra procedencia” y que en este caso “no resulta irrazonable la valoración del riesgo de error que se puede producir en el público interesado que consume vinos espumosos, que podría entender que los productos ofrecidos bajo la marca ‘Deepseacava’ están elaborados de acuerdo con los métodos tradicionales, auspiciados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, y que, en consecuencia, gozan de una calidad equivalente a los elaborados conforme a los pliegos de condiciones de la citada Denominación de Origen Protegida” (FJ3). Y, antes de abordar la segunda cuestión precisa que “la aplicación de la prohibición absoluta de acceso al registro de marcas contemplada en el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, tiene un carácter autónomo respecto de la aplicación de las demás causas de prohibición absoluta previstas en la referida disposición legal, en cuanto goza de sustantividad propia debido a la marcada especialidad del presupuesto de poder inducir al público a error acerca de la naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto, que determina la exclusión de aquellos signos que resulten claramente engañosos o no transmitan una información fidedigna sobre la procedencia o la calidad del producto o servicio designados, aunque se aprecia una cierta conexión sistemática con las prohibiciones absolutas tipificadas en los apartados c), f) y h) de la Ley de Marcas” (FJ3). Subraya que la conclusión jurídica alcanzada acerca de que es conforme a derecho la denegación de la marca por estar incurso en la prohibición del artículo 5.1.g LM “tal como se sostiene en la sentencia impugnada, excluye que nos pronunciemos sobre si la citada marca está incurso también en la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 h) de la Ley de Marcas (...) tampoco resulta necesario que fijemos doctrina acerca del alcance de la prohibición del artículo 5.1 f) del citado texto legal, que prohíbe el registro de ‘aquellas marcas que sean contrarias a la ley, al orden público o a las buenas costumbres’, teniendo en cuenta que la propia Oficina Española de Patentes y Marcas descartó que dicha prohibición absoluta fuere de aplicación en el presente supuesto, aunque también debemos subrayar que es contraria al orden público

del Derecho de marcas la inscripción de un signo marcario que tenga un carácter engañoso, por cuanto infringe los principios de lealtad y veracidad que caracterizan a dicho ordenamiento” (FJ3).

Con respecto a la segunda cuestión relativa a si el uso de la marca novel requiere de la autorización por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, el TS no considera necesario pronunciarse “al ser irrelevante para resolver este recurso de casación” (FJ4).

Y sienta doctrina, como cuestión de interés casacional, señalando que “la prohibición absoluta de registro, prevista en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.1 g) de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que no procede el registro de aquellas marcas aspirantes que utilicen en su composición términos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen Protegida, siempre que puedan inducir a error en el público sobre la verdadera naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto designado, al causar una impresión engañosa o falsa sobre estas características del producto ofrecido, sin necesidad de acreditar que la concesión de la marca o su utilización producen un aprovechamiento desleal e ilícito de la reputación de la Denominación de Origen Protegida” (FJ4).

En consecuencia, el TS declara no haber lugar al recurso de casación.

### **Comentario**

Esta sentencia es relevante porque confirma que cuando el signo solicitado como marca incluye términos identificativos o evocadores de una denominación de origen, aunque los productos solicitados estén “amparados” por esta denominación de origen, no por ello debe considerarse automáticamente como no engañosa, sino que debe valorarse si se produce fraude de ley, es decir, si genera una falsa impresión sobre las características o verdadera naturaleza del producto, o a acerca de su calidad o la procedencia geográfica. En este caso concreto; el TS considera que la marca Deepseacava para “vinos espumosos amparados por la Denominación de Origen Cava” incurre en el artículo 5.1.g LM porque la introducción en la configuración de la marca de los términos "deep" (profundo) y "sea" (mar), junto al vocablo "cava" puede inducir al público a pensar que se trata de vinos espumosos elaborados en la profundidad del mar, de acuerdo con técnicas y procedimientos de fermentación y envejecimiento avalados por la Denominación de Origen Cava, lo que refuerza esa percepción engañosa sobre la verdadera naturaleza, calidad y procedencia geográfica del producto designado.

En definitiva, el TS sienta doctrina, como cuestión de interés casacional, respecto a la interpretación de la prohibición absoluta de registro, prevista en el artículo 5.1.g LM.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 5.1.g, h y f

Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico: artículos 12 y 13

## **Enlace a la sentencia**

[ES:TS:2020:4121](#)

**18) Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 3ª) 1695/2020 de 10 de diciembre de 2020. “CAVARQUIA BARCELONA” (Dantani Drinks, S.L.) vs. (OEPM)**

***Preceptividad de la autorización del Consejo Regulador de una DOP para el registro de una marca compuesta por dicha DOP***

## **Antecedentes de hecho**

El 11 de enero de 2018, la OEPM concedió el registro de la marca nacional 3663235 Cavarquia Barcelona (denominativa) para “cócteles a base de vinos espumosos con Denominación de Origen Cava procedentes de la provincia de Barcelona” en la clase 33, a nombre de Dantani Drinks, S.L. pese a la oposición del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava (en adelante, DOP Cava), denegando la aplicación de los artículos 5.1.g y f Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM). Contra esta concesión, DOP Cava interpuso recurso de alzada ante la OEPM, alegando fundamentalmente: i) el precedente de la resolución del recurso del expediente de marca nacional 3612912 Cavarquia (denominativa) denegada para “cocteles a base de vinos espumosos con denominación de origen Cava” en la clase 33 con base en el artículo 5.1.f LM en relación con el 34.1 del Reglamento de la DOP Cava y de su Consejo Regulador; ii) la contravención a la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico (en adelante, Ley 6/2015); iii) el carácter engañoso del signo solicitado y iv) el aprovechamiento indebido de la reputación de la DOP Cava. El recurso de alzada fue desestimado el 4 de junio de 2018 al considerar que la marca no incurría en los apartados g y h del artículo 5.1.g por cuanto se solicitaba para identificar “cócteles a base de vinos espumosos con Denominación de Origen Cava procedentes de la provincia de Barcelona”. La OEPM también rechazó aplicar el artículo 5.1.f LM porque, tomando en consideración la sentencia de 20 de diciembre de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) en la cuestión prejudicial C-393/16 (Asunto Champagner Sorbet), determinó que la marca solicitada no solo identificaba unos productos con un determinado origen geográfico sino que para que la marca se pudiera aplicar a determinados cocteles, éstos tenían que estar realizados con “vinos espumosos con Denominación de Origen Cava”, atribuyendo al Consejo Regulador a que, en el ejercicio de sus competencias, comprobase tales extremos. Así, se argumentó que, al estudiar las prohibiciones absolutas, la OEPM realiza un análisis entre el signo y los productos y servicios solicitados, sin que pueda imponer un requisito previo a tales productos ni tampoco atender al modo en que el solicitante podría actuar en el futuro. En definitiva, la OEPM negó poder llevar a cabo un examen previo al solicitante de una marca, contrariamente a lo que pretendía DOP Cava.

Disconforme con esta resolución, DOP Cava interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM). El 9 de octubre de 2019 el TSJM dictó sentencia estimatoria, anulando la resolución de recurso de alzada y ordenando la denegación del registro de la marca.

El TSJM se remite a los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (en adelante, TS) en relación con las denominaciones de origen (sentencia de 16 de julio de 2010) y concluye, que “puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos pues los consumidores pueden creer que los vinos amparados por la marca tienen el respaldo de la Denominación de Origen Cava y ello pese que el solicitante ha limitado los productos a los vinos espumosos amparados por la Denominación de Origen Cava pues no consta que el recurrente cuente con autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida” (FJ3). Asimismo, considera que la solicitud de marca incurre en el artículo 13, apartados 1 y 5 de la Ley 6/2015 y, por tanto, deniega el registro de la marca con base en el artículo 5.1.g y f LM. En cuanto a la incidencia en esta controversia de la sentencia dictada por el TJUE en el asunto *Champagner Sorbet*, el TSJM considera que los supuestos de hecho son diferentes. Así, afirma que “en el presente caso estamos ante una marca (Cavarquia Barcelona) que utiliza dentro de su denominación una DOP (cava) para proteger ‘cócteles a base de vinos espumosos con denominación de origen cava procedentes de la provincia de Barcelona’, pero sin indicar que cantidad de vinos espumosos con denominación de origen cava se utilizan en dichos cócteles, lo que impide apreciar qué característica esencial tienen esos cócteles vinculada con los vinos de la denominación de origen protegida. Nada consta sobre porcentajes de los vinos espumosos de la DOP en la elaboración de esos cócteles, a diferencia del caso analizado en la sentencia del TJUE en la que el supuesto analizado era un producto alimenticio que contenía un 12% de champán. Ello impide en el presente caso valorar si la mezcla de vinos espumosos acogidos a la DOP confiere al producto una característica esencial, apreciación que debe hacerse con ocasión del registro de la marca y no después en vía civil (como parece sostener la resolución impugnada) pues es con ocasión del registro cuando deben valorarse las circunstancias expuestas en la sentencia del TJUE para concluir si la utilización de la DOP ‘cava’ en la denominación de la marca solicitada, aprovecha indebidamente la reputación de dicha denominación de origen” (FJ3).

## Resumen

La Abogacía del Estado recurre en casación la sentencia del TSJM planteando ante el Tribunal Supremo estas tres cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia: i) si resulta conforme a derecho la inclusión de una Denominación de Origen Protegida como parte de una marca en el supuesto en que tal inclusión no puede dar lugar a error en el consumidor por cuanto el registro de la marca ha sido solicitado para productos amparados por esa concreta Denominación de Origen (en el presente supuesto, la DOP Cava); ii) si, si en tal caso, tal uso, ha de venir precedido por la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen y iii) si, en caso negativo, le corresponde a la OEPM la apreciación de si el producto objeto de la marca contiene o no una cantidad suficiente del producto amparado por la DOP,

en el sentido establecido por la sentencia del TJUE en el asunto C-393/16, *Champagner Sorbet*. Así, quedaron fijadas como normas jurídicas a interpretar los artículos 5.1.g y 5.1.h LM, los artículos 12 y 13 Ley 6/2015 y los artículos 13.1 y 14.1 Reglamento (UE) 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.

Lógicamente, DOP Cava se opuso al recurso de casación.

El TS advierte que la primera cuestión planteada es sustancialmente coincidente a la que examinó con motivo el recurso de casación 6495/2019 relativo a la marca nacional 3644405 “Deepseacava” (mixta) para “vinos espumosos amparados por la Denominación de Origen Cava” en la clase 33 y que resolvió en su sentencia 1568/2020, de 20 de noviembre de 2020. Por ello, tras reiterar lo que manifestó en el FJ3 de dicha sentencia, el TS considera ajustada a derecho la denegación de la marca por estar incurso en el artículo 5.1.g LM porque “la marca solicitada ‘Cavarquia Barcelona’ puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos, pues los consumidores pueden creer que los cócteles protegidos por la marca tienen el respaldo de la Denominación de Origen Cava, siendo así que no solo no consta la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida sino que fue dicho Consejo Regulador quien interpuso el recurso contencioso-administrativo contra la resolución administrativa que había autorizado el registro de la marca” (FJ3). A este respecto, recuerda que dicho precepto “prohíbe el registro de aquellas marcas que pueden inducir al público a error, por ejemplo, respecto de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto. Y tal prohibición debe interpretarse en el sentido de que no procede que accedan al registro aquellos signos que incorporen en el elemento denominativo términos o vocablos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen que produzcan en los consumidores una falsa impresión sobre las características o verdadera naturaleza del producto o acerca de su calidad o su procedencia geográfica; sin necesidad de acreditar que con la inscripción de la marca nacional se persiga un interés ilegítimo, pues la finalidad objetiva de la prohibición absoluta que analizamos es tratar de evitar la profusión de marcas que tengan un carácter engañoso respecto de la información que transmiten al consumidor” (FJ3) y concluye que “y ello sin necesidad de que resulte acreditado que la concesión de la marca o su utilización producen un aprovechamiento desleal e ilícito de la reputación de la Denominación de Origen Protegida” (FJ4).

Por lo que respecta a la segunda cuestión planteada, el TS destaca que si bien la denegación de la marca 3663235 Cavarquia Barcelona encuentra respaldo no solo en el artículo 5.1.g LM sino también en los artículos 102 y 103 Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrario, lo cierto es que de ninguno de estos preceptos “se desprende que la virtualidad o efectividad de la prohibición de registro de la marca quedaría enervada en caso de mediar la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida. No se excluye que, en caso de que la solicitud de registro de la marca viniese acompañada de esa autorización del Consejo Regulador, tal documento de conformidad o visado podría ser tomado en consideración por la Oficina Española de Patentes y Marcas - y luego, en su caso, por el órgano jurisdiccional- a la hora de dilucidar si concurre o no el supuesto de prohibición del



artículo 5.1.g de la Ley de Marcas, esto es, si el registro de la marca puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos. Pero, desde luego, la autorización del Consejo Regulador no puede ser considerada como requisito para el registro de la marca; ni cabe atribuir al parecer del Consejo Regulador un carácter vinculante respecto de la decisión que debe adoptar la Oficina Española de Patentes y Marcas” (FJ5).

En cuanto a la tercera cuestión, como ya hiciera el TSJM, el TS destaca las diferencias existentes entre los supuestos de hecho del presente supuesto y el del TJUE en el asunto C-393/16, Champagner Sorbet. Así, por ejemplo, hace notar que “en el caso al que se refiere la sentencia del Tribunal de Justicia no estaba en juego el registro de una marca que estuviese en un potencial conflicto con una DOP, como sucede en el caso que aquí examinamos; lo que se debatía en aquel litigio es una cuestión distinta, la de si la empresa distribuidora podía usar el nombre de ‘Champagner Sorbet’ en el etiquetado del producto o si la distribución del producto con ese nombre constituía una violación de la DOP Champagne. Queremos con ello destacar, de un lado, que las consideraciones que se exponen en la STJUE de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-393/16, Champagner Sorbet) no son trasladables sin más al caso que nos ocupa, por ser distintas las cuestiones debatidas en uno y otro caso; en particular, no cabe trasladar al caso que aquí examinamos los razonamientos de la STJUE relativos a la comprobación sobre las características y calidad del producto, y a la incidencia que un determinado ingrediente pudiera transmitir al producto en su conjunto (...) En el caso que aquí examinamos el debate versa sobre si es o no ajustado a derecho el registro de una marca que presenta un potencial conflicto - ahora confirmado - con una Denominación de Origen Protegida; y en este debate sobre la viabilidad del registro de la marca no tiene cabida ningún análisis sobre la calidad o los componentes de ningún producto, tarea para la que, además, la Oficina Española de Patentes y Marcas carece de competencia” (FJ 5 y 6).

En lo concerniente al artículo 5.1.f LM, el TS se muestra conforme con lo previsto por la sentencia del TSJM y ratifica que, a la solicitud de marca 3663235 Cavarquia Barcelona además del artículo 5.1.g LM, también es de aplicación el artículo 5.1.f LM, con base en el artículo 13.1 y 2 Ley 6/2015.

Por último, en lo referente a si esta solicitud de marca incurre igualmente en el artículo 5.1.h LM, sostiene que no puede pronunciarse porque la sentencia del TSJM no hace pronunciamiento alguno al respecto, pero señala que la OEPM entendió que no resultaba de aplicación.

En virtud de todo lo anterior, el TS declara no haber lugar al recurso de casación.

### **Comentario**

En línea con lo que ya dictó en su sentencia de 20 de noviembre de 2020 con motivo de la marca 3644405 Deeepseacava (mixta) para “vinos espumosos amparados por la Denominación de Origen Cava”, en esta sentencia que se produce a penas días después, el TS confirma que cuando el signo solicitado como marca incluye términos identificativos o evocadores de una denominación de origen, aunque los productos solicitados estén “amparados” por esta denominación de origen, no por ello debe

considerarse automáticamente como no engañosa, sino que debe valorarse caso por caso si se produce fraude de ley, es decir, si genera una falsa impresión sobre las características o verdadera naturaleza del producto, o a acerca de su calidad o la procedencia geográfica.

Pero lo verdaderamente relevante de esta sentencia es que en esta ocasión el TS es contundente y deja claro que para que este tipo de marcas acceda al Registro no es preceptiva la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, si bien aclara que contar con este “documento de conformidad o visado” enervaría la prohibición de registro del artículo 5.1.g LM.

### **Legislación**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 5.1.g, h y f

Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico: artículos 12 y 13

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TS:2020:4116](#)

## **III. Patentes**

**19) *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 84/2020 de 15 de enero de 2020. (Gadea Biopharma, S.L.U.) vs. EP0904081 (Janssen Pharmaceutica NV)***

***Formulación depot y combinación de documentos para el examen de la actividad inventiva***

### **Antecedentes de hecho**

Janssen Pharmaceutica NV (en adelante, Janssen), es titular de la patente europea EP0904801 (en adelante, EP081) que tiene por objeto “una suspensión acuosa de un éster de paliperidona como formulación depot para administración por inyección intramuscular o subcutánea, solicitada ante la Oficina Europea de Patentes (en adelante, EPO) el 12 de mayo de 1997, reivindicando prioridad de fecha 20 de mayo de 1996, publicándose la concesión el 14 de noviembre de 2001, sin constar presentada oposición alguna por terceros, siendo publicada la traducción en la OEPM el 16 de mayo de 2002 y registrada la patente como ES2167745” (FJ2).

Gadea Biopharma, S.L.U. (en adelante, Gadea) es titular de la patente europea EP388, que según su titular ya le dice al experto en la materia que se podían preparar suspensiones acuosas u oleosas de los ésteres de cadena larga de paliperidona como formulación depot. Al conceder la EP081, la División de Examen de la EPO citó como antecedente la EP388, “marcándola con una ‘A’ al entender que formaba parte de los

‘antecedentes tecnológicos’ de la invención, considerando que carecía de relevancia a los efectos de enjuiciar la validez de la misma (FJ2)”.

Gadea interpuso demanda contra Janssen ejerciendo la acción de nulidad por falta de actividad inventiva de todas las reivindicaciones de la EP081, al amparo de los arts. 112 y ss de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante, LP). Según la demandante, la formulación depot de la citada patente “es una solución absolutamente estándar en la fecha de prioridad de la patente” (FJ1.2).

Janssen se opuso a la demanda alegando que el planteamiento realizado por la demandante es un planteamiento retrospectivo ex post facto y subsidiariamente planteó una limitación de la patente presentando un nuevo juego de reivindicaciones que limita el ámbito de protección de la reivindicación 2 (en adelante, R2).

El Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Nº1) desestimó la demanda, declarando la validez de las reivindicaciones de la EP081.

Ante ese fallo, Gadea interpuso recurso de apelación argumentando: i) la falta de actividad inventiva; ii) aplicación incorrecta de la aproximación problema-solución por partir de un estado de la técnica incorrecta ya que “la tesis de la recurrente es que la patente EP388, de la propia demandada, ya le decía al experto en la materia que se podían preparar suspensiones acuosas u oleosas de los ésteres de cadena larga de paliperidona como formulación depot. Y afirma que la falta de actividad inventiva a partir de ese documento es tan clara que la propia descripción de la patente cuestionada pretendió justificar su actividad inventiva sobre la base de la superación de un supuesto prejuicio técnico que en realidad no existía” (FJ2).

## Resumen

La Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso presentado por Gadea, confirmando la resolución de primera instancia.

Para llegar a esta conclusión, en primer lugar, la Audiencia Provincial repasa los hechos principales que sirven de contexto al caso, reproduciendo cada una de las reivindicaciones. De los mismos, destaca la distinción que hace entre la química orgánica (“trata los principios activos y la síntesis química o fabricación del medicamento ‘composición’) y la tecnología farmacéutica (“estudia la formulación del principio activo con excipientes y la presentación final del medicamento”) distinción que será clave a la hora de dilucidar quién tiene que ser considerado el experto en la materia en el presente supuesto. “El problema técnico que pretende resolver EP081 es obtener una formulación depot eficiente, bien tolerada, de liberación sostenida o retardada que es terapéuticamente eficaz durante al menos tres semanas o más (...)” (FJ2).

En segundo lugar, en el FJ3 el juzgador de segunda instancia repasa los argumentos de la resolución recurrida, resaltando: i) que el juzgado mercantil suscribe la tesis de la demandada en cuanto a “cuál es el punto de partida más prometedor para aplicar el método en el caso en examen (...) coinciden ambas partes que el estado de la técnica está representado por EP388, si bien, para Janssen no es todo el documento sino un compuesto concreto, el 6, que se afirma que es el único que está descrito como regla técnica completa y específica, Gadea sostiene que es la enseñanza de todo el

documento”; ii) en cuanto al examen del problema técnico a resolver “mientras Gadea sitúa en la demanda el problema técnico que EP081 pretende resolver en ‘como proporcionar una formulación depot de ésteres de paliperidona alternativa a la previamente descrita en EP388’, la demandada cuestiona que EP388 (de su propia titularidad) anticipe una formulación depot de ésteres de paliperidona. La resolución recurrida se decanta por la tesis de la demandada y concluye que en EP388 no se describe ningún compuesto que contenga como principio activo la paliperidona (...) ni consta ningún ejemplo de suspensión inyectable”; iii) por último, en relación a la falta de actividad inventiva, considera que efectivamente la argumentación es ‘ex post facto’ ya que la anterioridad del EP388 “no proporciona al experto ninguna motivación o sugerencia que le conduzca, con perspectiva de éxito, a una formulación en forma de suspensión acuosa, de entre las múltiples posibilidades posibles (...) el experto en la materia no se habría visto motivado a tomar en cuenta las enseñanzas de esta patente porque se refiere a un producto distinto”; por último iii) “la resolución recurrida analiza el argumento de Gadea de que EP081 pretende superar un prejuicio técnico, y afirma que la EPO no concedió la patente por entender que la invención superaba un prejuicio técnico sino porque consideró que presentaba una regla inventiva a modo de contribución técnica”.

Tras analizar los argumentos tanto de la recurrente como de la recurrida, la Audiencia Provincial comienza analizando en su FJ6 quién debería de ser el experto en la materia, figura que debe cumplir 5 rasgos comunes: i) “un profesional medio que tiene los conocimientos comunes a ese tipo de profesionales”; ii) “al experto se le atribuye conocimiento de todos los documento que forman el estado de la técnica, que ha leído cuidadosamente y, por supuesto, los citados en el informe sobre el estado de la técnica y en la propia descripción de la patente”; iii) “cuenta con los medios y capacidades normales para realizar tanto el trabajo rutinario como el de experimentación”; iv) “se trata de un experto en el campo de la técnica al que corresponde el invento (T641/00, OJ 2003, 352) pero que no tiene ninguna capacidad inventiva (T39/93, OJ 1997, 134). Es precisamente ese tipo de capacidad lo que diferencia al inventor del experto en la materia”; v) para elegir a ese experto ideal, hay que partir del problema técnico que el invento aborda y pretende solventar (T422/93)”. La conclusión a la que llega el juzgador de segunda instancia es que el experto en la materia en este caso concreto habría llegado a la conclusión de que “todas las inyecciones depot de antipsicóticos a base de ésteres de ácido graso que podían prescribirse antes de la fecha de prioridad de la patente EP081 eran soluciones oleosas”.

En el FJ7 la Audiencia Provincial examina el argumento de la falta de actividad inventiva esgrimido por la apelante. En primer lugar, el juzgador de segunda instancia deja claro que ambas partes están de acuerdo en la utilización de la aproximación problema-solución para resolver esta cuestión, citando la parte G, capítulo VII-5 de las Directrices de la EPO donde se recoge esta cuestión, siendo la primera ‘¿cuál es el estado de la técnica más próximo?’.

La Audiencia Provincial entiende esencial la fijación del estado de la técnica para poder juzgar si existe o no una falta de actividad inventiva: “existe coincidencia en que resulta del antecedente EP388 y su discrepancia se limita a interpretar cuáles son las enseñanzas relevantes de esa patente que lo constituye. Mientras que, para la actora,

esa patente ya le decía al experto que se podía preparar suspensiones acuosa u oleosas de los ésteres de cadena larga de paliperidona como formulación depot, la demandada sostiene que no es así y que esa apreciación acerca de las enseñanzas de esa anterioridad entraña un juicio ex post facto, afirmando que el estado de la técnica debía ser deducido a partir de una regla técnica completa y específica, no de la combinación retrospectiva de las diversas enseñanzas técnicas de esa patente” (FJ8). El juzgador de segunda instancia recuerda que las Cámaras de Apelación de la EPO están representadas en un documento prioritario que reúne tres características: i) “se trata de un estado de la técnica dirigido al mismo propósito o efecto que la invención cuestionada (T606/89, T686/91, T650/01); ii) “debe tratarse de un documento relacionado con el mismo o similar problema técnico que la invención cuestionada, o al menos la mismo o similar campo de la técnica que la patente cuestionada (T909/93, T1203/97, T263/99); iii) “ha de constituir, para un experto en la materia, el punto de partida más prometedor para llegar a la invención cuestionada (T254/86, T282/90, T70/95, T644/97, T656/90) (FJ8). Concretamente, en el caso de compuestos químicos, el juzgador entiende que con carácter general “el estado de la técnica más próximo (...) viene representado por el compuesto químico descrito en el documento prioritario, de forma que un experto en la materia pueda obtener dicho compuesto (T91/84), estructuralmente más parecido al patentado en el mismo campo de la técnica (T181/82, T164/83)” (FJ8). Con base en la jurisprudencia de las Cámaras de Apelación de la EPO, el juzgador recuerda que existen algunas reglas relativas a esta cuestión: i) un documento ha de valorarse en su conjunto, por lo que las diferentes secciones del mismo no deben valorarse aisladamente; ii) no está permitido combinar realizaciones descritas en el mismo documento salvo que esto esté sugerido en el propio documento. De ahí que la Audiencia Provincial concluya que “para valorar la actividad inventiva se pueden combinar documentos o partes de un mismo documento, pero esa combinación es posterior a la determinación de cuál es el estado de la técnica más próximo, y que de lo contrario estaríamos partiendo de un estado de la técnica descrito artificiosamente (ex post facto). Excepcionalmente, en su resolución T176/89, la Cámara Técnica ha mantenido la posibilidad de combinar dos documentos para determinar el estado de la técnica más próximo, pero esa combinación estaba especialmente justificada en el caso examinado” (FJ8). Aplicada esta teoría al caso, la Audiencia Provincial llega a la conclusión de que sí que se cumple el requisito de novedad inventiva en la patente en liza dado que “EP388 divulga para el experto una composición consistente en una solución oleosa inyectable de ésteres de paliperidona de cadena larga de efecto prolongado (...) aunque la descripción añade que ‘también se pueden preparar suspensiones inyectables, en cuyo caso se pueden emplear vehículos líquidos o agentes de suspensión apropiados’, ni dice cómo se pueden preparar esas suspensiones ni si han de ser acuosas u oleosas, ni incluye ningún ejemplo de suspensión. Según las guías de examen de la EPO, para que una enseñanza pueda perjudicar la novedad o la actividad inventiva de una reivindicación es necesario que el experto, haciendo uso del conocimiento general común, pueda reproducir dicha enseñanza” (FJ8), algo que se aplica a la cuestión en liza porque “no se trata de utilizar la descripción de la patente cuestionada como elemento de interpretación de un documento que formaba parte del estado de la técnica, sino como elemento de ratificación de aquellas conclusiones” (FJ8).

El juzgador de segunda instancia realiza en su FJ9 el segundo paso del método problema solución al determinar el problema técnico objetivo. La R1 de la EP388 explica

que lo innovador de esta invención son: i) “el principio activo; la patente cuestionada reivindica un éster de ácido alcanico C9-19 de paliperidona, mientras que el ingrediente activo divulgado eran igualmente los ésteres de ácido alcanico C2-20 de la paliperidona; ii) el producto reivindicado es una suspensión, mientras que el estado de la técnica reivindica una solución y; iii) el vehículo del principio activo es diferente: agua, en un caso, y aceite, en el otro. El titular de la patente atribuye a esas características distintas tres efectos técnicos: primero, eficacia durante al menos tres semanas o más; segundo, mejor tolerancia local; y, tercero, mayor facilidad de administración” (FD9). De lo anterior, el juez de primera instancia coincide con los argumentos de la demandada entendiendo que el problema técnico objetivo es el descrito anteriormente. La actora difiere en relación a la eficacia del compuesto ya que, según Gadea “la patente resultó no tener una farmacocinética adecuada en humanos” (FJ9). La Audiencia Provincial recuerda que el concepto de plausibilidad como requisito de patentabilidad fue mencionado por primera vez por las Cámaras de Apelación de la EPO en su resolución T1329/04 John Hopkins, y según la misma, “ha de ser al menos plausible (traducido como creíble o posible) que la enseñanza que la patente divulga sirve para solucionar el problema técnico que propone resolver” (FJ9). El juzgador de segunda instancia desestima este argumento al no haber sido alegado en la demanda.

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque repasa los requisitos de patentabilidad desde la perspectiva de la patente europea, vinculando el fallo a las Guías de la EPO y a la jurisprudencia constante de las Cámaras de Apelaciones de la EPO. Son minuciosos los análisis tanto de la figura del experto en la materia, como de la determinación del estado de la técnica en relación a los compuestos químicos, o la combinación de documentos para el examen de la actividad inventiva y la existencia de un juicio ex post facto o la plausibilidad de la invención.

### **Legislación**

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes: artículos 4, 8 y 112

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: artículo 4

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APB:2020:477](#)

***20) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) de 5 de marzo de 2020. (Persona física) vs. (OEPM)***

***Patentabilidad de la homeopatía y valor de los informes emitidos por los órganos especializados de la Administración***

### **Antecedentes de hecho**

La OEPM denegó la inscripción de la patente española 201390004 tanto en primera como en segunda instancia. La invención se titulaba: Composición farmacéutica combinada y uso para preparar medicamentos destinados al tratamiento de trastornos del sistema genitourinario. La solicitud de patente estaba integrada por 20 reivindicaciones, de las cuales son reivindicaciones independientes la 1, 16 y 17 a 20, que se refieren, respectivamente, a: “1. Una composición farmacéutica combinada que comprende a) una forma activada potenciada de un anticuerpo contra el antígeno específico de próstata, y b) una forma activada-potenciada de un anticuerpo contra la no-sintasa endotelial. 16. Un método para preparar la composición farmacéutica combinada de la reivindicación 1, en el que dichas formas activadas-potenciadas de un anticuerpo se preparan mediante sucesivas diluciones centesimales acopladas a la agitación de cada dilución. 17. Uso de la composición farmacéutica de la reivindicación 1, para preparar un medicamento destinado al tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. 18. Uso de la composición farmacéutica de la reivindicación 1, para preparar un medicamento destinado al tratamiento de la disfunción eréctil. 19. Uso de la composición farmacéutica de la reivindicación 1, para preparar un medicamento destinado al tratamiento de ocurrencia combinada de hiperplasia benigna de próstata y disfunción eréctil. 20. Uso de la composición farmacéutica de la reivindicación 1, para preparar un medicamento destinado al tratamiento de la prostatitis crónica” (FD1).

La demandante interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la OEPM con base en la existencia de diferencias entre la homeopatía tradicional y la invención en liza dado que esta segunda forma parte de una investigación y práctica distinta conocida como homeopáticos potenciados-activados. La recurrente esgrime que “la invención utiliza composiciones farmacéuticas que comprenden formas potenciadas-activadas de anticuerpos para el tratamiento de una enfermedad, en el que los anticuerpos, se sabe que tienen potencial como antagonistas de la enfermedad” y sostiene que “la ausencia de una forma molecular de los anticuerpos de la composición no significa que el procedimiento para la obtención de la forma potenciada-activada de los anticuerpos no dé lugar a ciertas modificaciones en la composición que produzcan precisamente los efectos técnicos y si bien es cierto que no hay moléculas de anticuerpos que permanezcan en la dilución final de la composición reivindicada, no es menos cierto que hay un "componente", todavía no comprendido por completo según las teorías científicas tradicionales, que da a las composiciones propiedades que son distintas del material de partida, y que es precisamente el responsable de que tenga lugar el efecto técnico reivindicado, cuya presencia, por otra parte, se acreditó a partir de ensayos clínicos descritos en la solicitud” y señala que “basta con que el solicitante demuestre que la patente ofrece una solución técnica a un problema técnico para que se entienda cumplido el requisito relativo al carácter técnico, indicando que descubrió que diluciones repetidas de un anticuerpo más allá del número de Avogadro tenían actividad biológica y lo cierto es que, por mucho que este hecho no pueda explicarse en virtud de las reglas convencionales en Medicina, la evidencia experimental aportada con la solicitud de patente demuestra que la composición reivindicada en la patente produce no es solo agua, sino que tiene actividad biológica que produce un efecto técnico y terapéutico” (FD2).

## Resumen

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima íntegramente la demanda, concordando con la resolución de la OEPM por la cual se deniega la inscripción de la patente en liza.

La solicitud se analiza bajo el art. 4 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante, LP11/86), siendo la cuestión controvertida puramente técnica: determinar si la patente solicitada tiene o no actividad inventiva en relación con el estado de la técnica en el momento de su solicitud.

En primer lugar, el juzgador de instancia recuerda la doctrina en torno a los informes emitidos por órganos especializados de la Administración, como son los informes que obran en este procedimiento elaborados por la Asesoría Técnica de la OEPM, de acuerdo con la cual dichos informes tienen presunción de veracidad, y exactitud, criterio defendido en casos anteriores tanto por este Tribunal como por el propio Tribunal Supremo. Puntualiza el Tribunal Superior de Justicia que el hecho de que estos informes gocen de presunción de objetividad y acierto no excluye la importancia de los informes periciales realizados en el curso del proceso por un técnico cualificado, cuestión importante para respetar la posibilidad de contradicción entre las partes intervinientes en el proceso.

Una vez realizada esta puntualización, el Tribunal Superior de Justicia reproduce el contenido del informe técnico de la OEPM donde se explica en términos técnicos que la solicitud presentada no tiene una sola molécula de anticuerpo y es tan sólo el solvente agua o alcohol-agua: “cuando en la solicitud P201390004 se encuentra el término forma actividad potenciada de un anticuerpo se ha de entender que dicho anticuerpo se prepara en la forma de una mezcla de diluciones homeopáticas C12. C30 y C200. Los términos C12, C30, C200 hacen referencia a diluciones centesimales sucesivas realizadas 12 veces, 30 veces y 200 veces, respectivamente. (...) Un conocimiento básico dentro del sector de la química es el del denominado número o constante de Avogadro, que hace referencia al número de átomos o moléculas que contiene un átomo-gramo de cualquier elemento o una molécula-gramo de cualquier sustancia. Por una simple operación aritmética, se puede ver que cualquier dilución centesimal superior a la dilución número 12 (C12), es decir, cuando el proceso de dilución centesimal se ha realizado 12 veces sucesivas, carece de toda posible molécula de soluto (la sustancia en dilución). En consecuencia, en la composición de la reivindicación 1 de la solicitud P201390004, basada en una dilución C12 o superior, no está presente ni una sola molécula del anticuerpo; no contiene una sola molécula de la sustancia diluida y, por tanto, tan sólo aparece su diluyente. (...) Por tanto, el objeto técnico de la reivindicación 1, tal y como está redactada, no se referiría a una composición farmacéutica combinada que incluye dos anticuerpos diferentes, sino al solvente, agua o alcohol-agua, con el que se han efectuado diluciones sucesivas de estos dos anticuerpos (...) sin ninguna particularidad técnica concreta que permita caracterizarla de modo específico. En estas condiciones, no es posible determinar cuáles son los límites de la reivindicación 1 ni cuáles son las características técnicas que permitirían distinguir el objeto técnico reivindicado de otras composiciones homeopáticas del estado de la técnica o incluso del propio solvente. Por tanto, no es posible determinar el alcance de esta reivindicación ni llevar a cabo un análisis de los requisitos de patentabilidad” (FD4). El informe dicta el mismo parecer sobre las reivindicaciones 2 a15 y sobre las reivindicaciones 17 a 20



dado que se trata de diluciones ultra-elevadas de sustancias, es decir, “una dilución hasta un nivel en el cual no quedan moléculas de la sustancia inicial o el número de moléculas remanentes es demasiado pequeño para ejercer ninguna influencia mediante un mecanismo químico clásico” (FD4).

El último argumento del Tribunal Superior de Justicia para desestimar la demanda se basa en que el informe pericial “se limita a corroborar, sin testar, lo que se dice en la demanda” y, por lo tanto, no puede servir para demostrar la tesis del recurrente de que la invención tiene un efecto técnico.

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque analiza en detalle la solicitud como patente de un anticuerpo homeopático, así como por la valoración que atribuye a los informes elaborados por la Asesoría Técnica de la OEPM para valorar la actividad inventiva de una solicitud de patente.

### **Legislación**

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes: artículo 4

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TSJM:2020:2457](#)

***21) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Sección 5ª) 672/2020 de 14 de abril de 2020. (Laboratorios Normon, S.A.) vs. “LACOSAMIDA” “DERIVADOS DE AMINOÁCIDOS ENANTIOMÉRICOS QUE TIENEN EFECTO ANTICONVULSIVO” (Research Corporation Technologies Inc., Harris Frc Corporation y UCB Biopharma SPRL)***

*Información accesible al público en el entorno universitario*

### **Antecedentes de hecho**

Research Corporation Technologies Inc., Harris Frc Corporation y Ucb Biopharma Sprl son titulares/licenciatarios de la patente europea EP0888289 (en adelante, EP289), validada en España como ES2157567 (en adelante, ES567) y que lleva por título "Derivados de aminoácidos enantioméricos que tienen efecto anticonvulsivo". La patente caducó el 17 de marzo de 2017 pero el CCP entró en vigor hasta el 17 de marzo de 2022 para uno de los compuestos que en ella se reivindican, la lacosamida. La patente EP289 se compone de un juego de 10 reivindicaciones, de las cuales la única independiente es la reivindicación 1 (en adelante, R1).

Laboratorios Normon, S.A. (en adelante, Normon) dispone de autorización para comercializar en España los siguientes medicamentos genéricos de lacosamida (bajo los números de registro 82924 a 82927 y 82951 a 82954) (en adelante, Medicamentos

Genéricos), pero no se ha realizado la declaración de comercialización efectiva ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en adelante, AEMPS).

## Resumen

Normon interpone contra Research Corporation Technologies Inc., Harris Frc Corporation y Ucb Biopharma Sprl una acción de nulidad por falta de novedad y/o por falta de actividad inventiva de las reivindicaciones número 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la validación española de la patente europea EP 289 y, en consecuencia, también la nulidad del CCP de dicha patente de base al amparo del art. 15.1.c del Reglamento (CE) 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (en adelante, Reglamento CCP).

En su contestación a la demanda, las demandadas reconviene por "amenaza de infracción de derechos de propiedad industrial o, subsidiariamente, por infracción de los mismos", acumulando acciones de cesación, prohibición, remoción, embargo y destrucción, publicidad y, finalmente, indemnización de daños y perjuicios, todo ellos sobre la base de actos presuntamente constitutivos de la mencionada amenaza de infracción de los derechos de propiedad industrial derivados del CCP 200900006. La nulidad instada por Normon se basa en la falta de novedad de la EP289, por estar anticipado su objeto, directamente y sin ambigüedad, por la tesis doctoral de D. Luis, que se habría hecho accesible al público antes de la fecha de prioridad de la patente (es decir, antes del 15 de marzo de 1996). Las partes coinciden en que dicha tesis reproduce todas y cada una de las características técnicas de las reivindicaciones de la patente EP289 y que se defendió en septiembre de 1995 en un tribunal compuesto por cinco miembros a puerta cerrada. En lo que discrepan es en el momento en que la tesis se habría hecho accesible al público ya que fue objeto de correcciones finales, se remitieron ejemplar/es finales a la Biblioteca de la Universidad de Houston y fue microfilmado por la empresa ProQuest. Pues bien, para determinar esta cuestión el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en el FJ3 resume algunas pautas y criterios, doctrinales y judiciales, de la OEPM y de la EPO acerca del concepto de "acceso público", con particular referencia al contexto universitario. Así, se refiere a los criterios del juicio de probabilidades y el deber de confidencialidad por personas vinculadas y menciona el caso particular de remisión de una tesis a una biblioteca, para concluir que la presente controversia ha de resolverse basándose en un juicio de probabilidades y atendiendo a los elementos probatorios y circunstancias concretas del caso. En el FJ4, el Juzgado explica que, habida cuenta de que los hechos transcurrieron hace mucho tiempo (casi 25 años), en el juicio de probabilidades debe darse un peso más relevante a la prueba documental presentada que a las declaraciones testificales, a las que hay que valorar con prudencia, máxime cuando uno de los testigos (el Director de la tesis) reconoce tener un interés directo en el resultado del pleito en tanto que percibe royalties de la patente. Examinados los elementos probatorios conforme a la sana crítica, el Juzgado concluye que lo más probable es que, tanto en la defensa de la tesis doctoral en septiembre de 1995 a puerta cerrada como en el depósito de ejemplares en la biblioteca se actuara bajo la premisa y reserva de confidencialidad: "deber de confidencialidad que se manifestaría algunas veces de manera tácita y otras de manera expresa, pero siempre, en cualquiera de los casos, subyaciendo una relación de

confianza y buena fe” (FJ4.41), de forma que la tesis doctoral no se habría hecho pública hasta el momento del catalogado en junio de 1997 y puesto que, según la EPO, la catalogación es el momento a tener en cuenta para considerar que un documento es accesible al público. Por ello, la tesis doctoral de D. Luis, no se habría hecho accesible al público antes de la fecha de prioridad de la patente y, por tanto, no formaría parte del estado de la técnica. Así las cosas, “habiéndose acreditado la validez de la reivindicación independiente R1, ello conduce, automáticamente, por definición a declarar la validez de la totalidad de las reivindicaciones dependientes de aquellas” (FJ4.46).

En cuanto al segundo motivo de nulidad, es decir, la falta de actividad inventiva de la EP289, el Juzgado primero explica en detalle el método problema-solución apoyándose en las Guías de Examen de la EPO, decisiones de la EPO y en sentencias españolas (FJ5) y reconoce que, “en la práctica judicial, no es infrecuente los casos que se nos presentan con ausencia de seguimiento de los tres pasos del método problema-solución; o referencias jurisprudenciales de forma genérica y abstracta al mismo pero sin aplicarla ni subsumirla al caso de autos; o análisis que, formalmente, dicen seguir el método pero que, materialmente, lo aplican de forma incorrecta, parcial o sesgada.

Dentro de estos últimos, encuadraríamos aquellos casos, tampoco infrecuentes, en los que, aunque se sigue el método problema-solución, su aplicación se desvirtúa en cualquiera de los tres pasos que lo componen - cuando no en los tres, a su vez -, apartándose de los criterios y pautas habituales a la hora de determinar el estado de la técnica más cercano, a la hora de identificar el problema técnico objetivo a solucionar y/o a la hora de valorar si el invento es obvio o no, esto es, si el experto en la materia habría llegado a la misma solución técnica. Esta ‘huida’ del método problema-solución, total o parcial, directa o indirecta, ya ha sido censurada por nuestra jurisprudencia en varias ocasiones y, lo más importante, viene a abonar la conclusión de que en la patente controvertida concurre el requisito de la actividad inventiva o, como mínimo, que puede tratarse de un análisis o construcción *ex post facto*”, citando varias sentencias en este sentido (FJ6.64-66). A continuación, explica los motivos por los que considera que Normon se aparta o “huye” del método problema-solución para el que la demandante propone dos estados de la técnica más cercanos o próximos de los que partir. El Juzgado no ve inconveniente a esta propuesta “si objetivamente son puntos de partida válidos y prometedores igualmente”. Sin embargo, tras analizarlos pormenorizadamente en el FJ7, ambos ofrecen dudas de que, efectivamente, fueran los más prometedores, realistas o válidos en la fecha de solicitud de la patente. Además, corrige a Normon sobre cuál es el problema técnico objetivo, ya que el Juzgado niega que sea el alegado por la demandante y determina que el problema técnico objetivo lo da la propia patente en sus páginas 3 y 5 de la descripción. Igualmente, el Juzgado afirma que considera erróneo el planteamiento de la actora porque “primero, no parte de los problemas técnicos descritos en la patente; segundo, reformula el problema técnico como ‘proporcionar un compuesto anticonvulsivo mejorado respecto del compuesto racémico 107e’; tercero, incluye en la propia enunciación del problema técnico la propia solución técnica” (FJ7.79). Y es que el problema técnico objetivo no puede cambiar según el estado de la técnica más próximo del que se parta, sino que siempre ha de ser el mismo. Así, concluye que en la patente concurre el requisito de la actividad inventiva de la reivindicación independiente, lo que necesariamente conlleva a la presencia de

actividad inventiva también en las reivindicaciones dependientes. Por consiguiente, desestima íntegramente la demanda formulada por Normon.

Respecto a la demanda reconventional, Normon niega haber efectuado acto alguno de infracción. Alega que, al ser titular de una autorización de comercialización de un medicamento genérico, el obtener precios para dichos medicamentos o sus actos preparatorios se encuentran dentro de la excepción de la cláusula bolar del art. 61.1.c Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes o, en último término, se trataría de actividades de índole administrativa que no suponen actos de explotación alguno (FJ8.93). El Juzgado no solo comparte esta alegación de Normon sino que, además, afirma desconocer la existencia en nuestro ordenamiento y en nuestra jurisprudencia y en la doctrina de la acción de "amenaza de infracción" que ejercitan las demandadas. Aclara que solo puede juzgar hechos presentes, no meras hipótesis o futuribles, pero no los temores de las demandadas de que Normon inicie la explotación de Medicamentos Genéricos en España antes de la fecha de caducidad del CCP. Y es que los hechos son que, aunque Normon ha obtenido autorización para comercializar y ha obtenido precio de venta, no ha tomado una decisión comercial al respecto de la comercialización de dichos fármacos porque no se ha realizado la declaración de comercialización efectiva ante la AEMPS. Ante la falta de prueba de los presupuestos de hecho base de todas y cada de las acciones ejercitadas por las demandadas, se desestima íntegramente la demanda reconventional y se advierte de que si lo que las demandadas pretendían "era evitar un muy probable daño con la salida al mercado del medicamento genérico de lacosamida, debió esperarse a la notificación a la AEMPS de la fecha de comercialización efectiva y, solo y exclusivamente en tal momento, haber presentado unas medidas cautelares inaudita parte posteriores a la demanda principal" (FJ8.97).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque repasa los requisitos de patentabilidad desde la perspectiva de la patente europea, vinculando el fallo a las Guías de la EPO y a la jurisprudencia constante de las Cámaras de Apelaciones de la EPO. Son minuciosos los análisis tanto de la figura del experto en la materia, como de la determinación del estado de la técnica en relación a los compuestos químicos, o la combinación de documentos para el examen de la actividad inventiva y la existencia de un juicio ex post facto o la plausibilidad de la invención.

### **Legislación**

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes: artículo 61.1.c

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: artículos 6 y 7

### **Enlace a la sentencia**

[ES:JMB:2020:900](#)

#### IV. Modelos de utilidad

##### 22) *Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4ª) 97/2020 de 30 de enero de 2020. “MODELO DE UTILIDAD 201500716” (persona física) vs. (Urbaser S.A.)*

##### *Infracción literal e infracción equivalente*

#### **Antecedentes de hecho**

El actor es el titular del modelo de utilidad 201500716 que protege una escoba. El actor considera que Urbaser S.A. (en adelante, Urbaser) ha infringido su derecho de propiedad industrial con otra escoba que usa un sistema similar al de su invención.

En primera instancia se estimó sustancialmente la demanda formulada y se declaró que la demandada había infringido el modelo de utilidad 201500716, condenándola a: i) cesar en los actos que violen el derecho del demandado con prohibición de infringir los derechos en el futuro; ii) destruir los bienes creados infringiendo el derecho de los demandantes y iii) indemnizar a los actores con arreglo al art. 74.2 Ley 24/2015, de 25 de julio, de Patentes (en adelante, LP). Asimismo, el juzgador de primera instancia desestima íntegramente la reconvenición formulada por la demandada.

La apelante recurrió la sentencia de primera instancia en base a los siguientes motivos: i) falta de competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife; ii) desacuerdo con el estudio realizado por el juzgador en torno a la infracción del modelo de utilidad al entender que dicha infracción no ha concurrido. La apelante da cuatro argumentos para fundamentar este desacuerdo. En primer lugar, ausencia de infracción literal del modelo de utilidad de la apelante “toda vez que esta última no reproduce de forma literal todas y cada una de las características técnicas de la reivindicación 1ª independiente, dado que ha quedado probado que dicha escoba no dispone de ‘pasadores que sirven de unión para mango y pluma y permiten alargar / recortar la escoba’” (FJ2). En segundo lugar, subsidiariamente, ausencia de infracción por equivalente, dado que la escoba de la apelante carece de los citados pasadores que unen el mango y la pluma y no los sustituye por otros que cumplan la misma función técnica con los mismos resultados porque ha quedado probado que la escoba de la apelante es de longitud fija. En tercer lugar, entiende que ha existido una infracción de la Disposición transitoria 2ª y de los arts. 144 y 150, en relación con el 68 LP, así como la jurisprudencia que los interpreta. Por último, argumenta Urbaser que la infracción de un modelo de utilidad puede llevarse a cabo de forma literal o por equivalente, siendo conceptos excluyentes el uno del otro, por lo que entiende que yerra la sentencia al condenar a la demandada por infracción literal y también por equivalente.

#### **Resumen**

La Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso.

El primer análisis que hace el juzgador es en torno a la falta de competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife. A ese respecto, aclara que la

sentencia de instancia lo que dirime no es su competencia objetiva, sino qué ley hay que aplicar al caso, si la LP de 1986 ó la de 2015. Esta cuestión no alberga lugar a dudas para la Audiencia Provincial que se remite a las Disposiciones Transitorias 2ª y 6ª de la LP 2015 en la que está claramente establecido, por lo que el problema de derecho transitorio está claro y en el presente caso sería de aplicación el régimen jurídico contenido en la ley de 2015 dado que entró en vigor el 1 de abril de 2017, mientras que la demanda se había interpuesto un día antes. La Audiencia Provincial desestima este motivo del recurso, pero aprovecha para clarificar que la atribución del art. 118.2 LP, en relación con el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 21 de diciembre de 2016, que atribuye en exclusiva el conocimiento de pleitos civiles relativos a marcas, diseños y patentes en las Comunidades de Madrid, Cataluña y Valencia a determinados juzgados de las mismas no podía ser de aplicación al caso dado que en el momento de presentación de la demanda no se había designado aún el órgano judicial al que correspondía la competencia exclusiva en materia de patentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, y “analizando dicho apartado en puridad (art. 118.2 LP) lo único que es materia de competencia objetiva, es solo lo que se refiere a la atribución de la misma al Juez de lo Mercantil, pues en lo demás más bien cabría entenderlo como materia de competencia territorial (...) hemos de estar a lo dispuesto en los artículos 51.1 de la LEC (...) 54.1 (...) y 56.2 (...) siendo que, en el presente caso, la entidad demandada no solo contestó a la demanda oponiéndose, sino que reconvino” (FJ1).

En cuanto al análisis de la infracción, comienza la Audiencia Provincial por explicar que la infracción literal no excluye la infracción por equivalencia, sino que son conceptos subsidiarios y no excluyentes como pretende argumentar la apelante. Seguidamente, el juzgador de segunda instancia confirma la sentencia dictada, coincidiendo tanto con el análisis realizado como con la conclusión a la que llegó el Juzgado de lo Mercantil: “La apelante ampara toda su argumentación en una deficiente descripción de las características técnicas del modelo de utilidad patentado por los demandantes en la reivindicación (...), para insistir en la consideración de que el elemento principal del modelo patentado por los demandantes es un mango con unos pasadores que sirven de unión de mango y pluma y permiten alargar/acortar la escoba, y el elemento secundario es la pluma barredora. Frente a ello, lo que aprecia la sentencia es que el contenido esencial del modelo de utilidad patentado por el demandante es el de ser un utensilio de barrido manual que imita a una rama de palmera canaria, que evita los inconvenientes que presentaba el uso del elemento vegetal, no pudiendo sino concluir, ante la visión del modelo, que lo esencial es la pluma de barrido similar a la hoja de palmera y lo secundario es el mando telescópico. Previendo que lo anterior debe ser considerado como una apreciación del tribunal de primera instancia, que no una definición o enumeración de las características técnicas de un modelo de utilidad con los requisitos que se le exigen a una reivindicación (cuestión que, como acabamos de decir, fue resuelta en primera instancia), manifestamos nuestro acuerdo con la conclusión a la que llega el tribunal de primera instancia, mayormente, porque: (i) debe primar la evidencia -lo que se infiere- del examen del modelo sobre una redacción desafortunada, (ii) porque cuando la reivindicación se refiere al mango como elemento principal, en que se inserta el secundario, la pluma barredora, no se refiere tanto a la funcionalidad del utensilio ni a la mayor o menor importancia de cualquiera de sus elementos (evidentemente, lo primordial es que barra, no que se alargue o acorte el

mango que sostiene la pluma), como a una pura descripción física, ya que el que consideramos principal, la pluma, se inserta en el mango. En todo caso, la sentencia recurrida aplica la tesis de la simultaneidad (...), consistente en que solo cuando todos los elementos de la invención patentada sean reproducidos por la realización cuestionada se habrá producido una vulneración del derecho conferido por aquélla, pero discrepa el tribunal de primera instancia de la interpretación de la demandada, y sostiene que el único elemento con sustantividad propia del modelo de escoba patentado por el demandante es la pluma barredora, por lo que se ha infringido de forma literal el derecho de invención, precisando que otra interpretación supondría acabar con los derechos registrados, sencillamente, empeorándolos, o prescindiendo de alguna de sus funciones, y añade que, además, la infracción del modelo de utilidad puede producirse por equivalencia (...) concluye que esa presunción es relevante en el presente caso, dado que los utensilios de barrido de ambas partes presentan las mismas características por haberse desarrollado en términos similares o siguiendo el mismo procedimiento, lo que es necesario que concurra para que exista infracción por equivalente, siendo que en este caso el modelo de la demandada infringe la característica principal que define la invención, la pluma barredora, elemento esencial que define e integra el objeto registrado, pues con la simple concurrencia de la pluma de barrido (sin el resto de elementos reivindicados), el útil, de por sí, ya podría realizar su función. Y, por último, también precisa dicho tribunal, que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se cita, se llega a la conclusión de que Urbaser ha producido una escoba que barre de forma similar a como lo hace la rama de palmera canaria (penca), y a como lo hace la registrada por el demandante, pues la configuración de la pluma de barrido es prácticamente igual, y con materiales equivalentes" (FJ4).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque valora la infracción de un modelo de utilidad analizando el régimen jurídico aplicable y explicando que la infracción literal no excluye la infracción por equivalencia sino que son conceptos subsidiarios y no excluyentes, aplicando la tesis de la simultaneidad a este caso en el que se comparan dos escobas.

### **Legislación**

Ley 24/2015, de 25 de julio, de Patentes: artículos 68, 74.2, 118.2, 144, 150 y Disposición Transitoria 2ª

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 51.1, 54.1, 56.2 y 456

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APTF:2020:620](#)

## V. Diseños industriales

### 23) *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) 116/2020 de 12 de marzo de 2020. (Envases Soplados, S.L.) vs. (OEPM)*

#### *Examen de las formas externas de un diseño en la valoración de la novedad e imágenes de catálogo para demostrar la similitud*

#### **Antecedentes de hecho**

Ante la OEPM, Envases Soplados, S.L. (en adelante, Envases Soplados) se opuso a la concesión de las variantes 6, 7 y 8 del diseño industrial 0525745. Esta oposición se desestimó porque en sus documentos probatorios una fecha de divulgación pública no se podía acreditar como fecha fehaciente.

Envases Soplados interpuso recurso de alzada contra esta decisión, alegando la errónea apreciación de las pruebas presentadas junto con el escrito de oposición. Además, aportó en segunda instancia pruebas adicionales de cara a acreditar la falta de novedad y de carácter singular de las variantes 6, 7 y 8 del diseño industrial 0525745.

La OEPM estimó parcialmente el recurso, cancelando la concesión de las variantes 6 y 7 por falta de novedad y carácter singular, pero manteniendo la concesión de la variante 8 del diseño 0525745, al considerar que la recurrente no había acreditado fecha fehaciente de divulgación.

#### **Resumen**

Envases Soplados interpone recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la variante 8 del diseño industrial 0525745, alegando que ésta carece de novedad y de carácter singular por haber sido comercializada en el mercado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro ante la OEPM por parte de Anfra, apareciendo en los catálogos de la mercantil Jesús Navarro, correspondientes a enero 2015 y abril 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, destaca la trascendencia del requisito de la novedad para la concesión del diseño industrial y, respecto a la comparación ponderada de los diseños, recuerda que “la comparación entre modelos antiguos y nuevos debe responder a un examen integral, no limitado a alguna o alguna de sus partes, y si el resultado de este examen es que frente a coincidencias parciales existen también diferencias añadidas cabe el registro del aspirante, no debiendo olvidarse que el objeto propio de protección del modelo industrial son las formas externas del producto comercializable (...) hay que referir la condición de novedad, exclusivamente a la forma. Pero teniendo en cuenta que el concepto de ‘forma’ comprende, no sólo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia, sino también la naturaleza y distribución de sus elementos componentes al integrar el conjunto, no basta cualquier modificación insignificante o minúscula para que una forma no sea parecida a otra anterior y tener aquélla por nueva, sino que la diferencia entre los modelos industriales enfrentados tienen que ser en sus características esenciales” (FJ.4), para concluir que el diseño impugnado, en su variante 8, “no aparece anticipado



en los catálogos de exportación de los productos Carmencita de los años 2015 y 2016 que se refieren en demanda pues de las imágenes que se han de atender de los mismos no se deduce con suficiente precisión la igualdad que se preconiza al no atisbarse el sistema de apertura ni su configuración interior lo que sí se verifica con fotografías posteriores pero que no se corresponden con el catálogo por lo que no existirá dicha publicidad que demuestre el anticipo de la novedad. Tampoco se puede deducir dicha anticipación y falta de novedad respecto de los diseños que se enumeran en demanda de los que únicamente se puede deducir en impresión general que se tratan de tapones con sistemas de apertura similar pero que todos ellos tienen configuraciones distintas, de ahí sus registros, que impiden que puedan ser tenidos por iguales. En definitiva, apreciándose diferencias relevantes en el diseño impugnado y al no quedar acreditada su posible anticipación, procederá la desestimación del recurso” (FJ5).

### **Comentario**

Esta sentencia es importante porque determina la necesidad de atender a las formas externas de los diseños en comparación, a la hora de determinar la novedad y el carácter singular y calibrar sus diferencias y similitudes, de tal manera que en el caso concreto, el juzgador especifica que desestima el recurso porque “de las imágenes de los catálogos no se deduce con suficiente precisión la igualdad” que la demandante proclamaba y reconoce que de los diseños comparados “únicamente se puede deducir en impresión general que se tratan de tapones con sistemas de apertura similar pero que todos ellos tienen configuraciones distintas, de ahí sus registros, que impiden que puedan ser tenidos por iguales” (FJ5).

### **Legislación**

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: artículos 5, 6, 7, 10 y 13.b.

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TSJM:2020:3266](#)

***24) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Sección 6ª) 826/2020 de 11 de mayo de 2020. “IMÁN CON FORMA DE LAGARTIJA” (Menta y Limón Decoración, S.L. y Asia Importaciones Directas, S.L.) vs. (Mic Mac Creaciones, S.L.)***

***Legitimación activa del licenciataria, comercialización previa al registro y usuario informado de un souvenir***

### **Antecedentes de hecho**

La codemandante Menta y Limón Decoración S.L. (en adelante, Menta y Limón) tiene registrado desde el 2 de febrero de 2015 el diseño industrial 520980, consistente en un pequeño imán con forma de lagartija y decorado con motivos florales para la clase 11.

Estos diseños se vienen comercializando como artículos de recuerdo desde principio de 2015.

La demandante acusa a la mercantil Mic Mac Creaciones, S.L. (en adelante, Mic Mac) de infringir el derecho sobre el citado diseño industrial, al importar y comercializar al menos desde principios de 2016 un imán idéntico al suyo, pudiendo crear confusión en el consumidor y suponiendo un acto de competencia desleal que a su vez conlleva un acto de aprovechamiento de su reputación. Por ello, solicita, entre otros, la cesación de la infracción (importación, comercialización y cualquier otra forma de explotación del imán infractor), así como la inmediata retirada del producto en liza de los canales de comercialización y una indemnización económica que argumenta no puede calcular al no tener acceso a información documental de la demandada.

En su contestación a la demanda, la demandada argumenta: i) falta de legitimación activa de la mercantil Asia Importaciones no tiene legitimidad activa en este pleito, dado que la licencia que tiene sobre el diseño en liza no está registrada ante la OEPM, ii) que Menta y Limón Decoración S.L. carece del *ius prohibendi* respecto al diseño en liza dado que existió una comercialización previa o preuso en España anterior al registro invocado; iii) falta de identidad entre los modelos controvertidos y iv) competencia desleal.

## Resumen

El Juzgado de lo Mercantil desestima íntegramente la demanda.

En primer lugar, en relación a la falta de legitimidad activa de Asia Importaciones, el juzgador estima la invocada falta de legitimación activa de dicha mercantil respecto de las acciones nacidas del diseño registrado a favor de la codemandante Menta y Limón, sin perjuicio de que Asia Importaciones mantenga su legitimidad activa respecto de las acciones de competencia desleal. El Juzgado de lo Mercantil llega a esta conclusión tras recordar que de la interpretación del art. 59.2 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño (en adelante, LDI) requiere de su análisis conjunto con el art. 46.3 Ley de Marcas (en adelante, LM) y art. 53.6 Ley de Patentes (en adelante, LP), además de recordar y reproducir diversa jurisprudencia sobre esta materia. Así, establece que es doctrina consolidada que “no invocando la demandada acto o negocio jurídico alguno referido al dominio del registro del diseño o a sus facultades, la inoponibilidad frente a tercero de buena fe lo es respecto a la titularidad registral, y no a la legitimación activa del licenciataria para el ejercicio de las acciones protectoras de las facultades de exclusiva, a que se refiere el art. 61 LDI según su título lo sea en exclusiva o no lo sea” (FD2.3).

En cuanto al uso previo del producto en liza antes de su registro como diseño industrial, el Juzgado de lo Mercantil da la razón a la demandada y reconoce su derecho a excluir la facultad de prohibición titularidad de la demandante, así como las acciones de cesación, remoción e indemnización. A tal conclusión llega el juzgado de primera instancia recordando que el art. 50 LPI faculta “a quienes con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de registro, demuestren que han comenzado a explotar de buena fe en España un diseño que esté comprendido en el ámbito de protección del registrado y no sea copia del mismo (...)”. De acuerdo el

principio de carga procesal recogido en el art. 217 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), el juzgador analiza la documentación aportada por la demandada para acreditar la comercialización anterior a la solicitud del registro y si bien desestima la validez como prueba de la factura y el certificado del fabricante chino presentados por Mic Mac dado que, aunque efectivamente demuestra una compra de imanes, no queda acreditada la identidad con el diseño registrado por la codemandante, dado que “identifica las formas e imanes adquiridos por la demandada de un modo ambiguo sin grandes referencias y detalle en las formas de la sargantana y completa omisión en las formas de los adornos florales y colores” (FD3.4), sí considera suficiente las testificales de diferentes mercantiles, de acuerdo con las cuales resulta que “la sargantana concreta objeto de la controversia fue distribuida y comercializada por la demandada entre distintas empresas de venta al por menor, y que efectivamente dicha concreta forma, decoración y colores tuvieron acceso al público en España en el año 2014, en número relevante como para entender la presencia de un preuso, anterior todo ello a las primeras importaciones de la demandante y a su posterior solicitud de registro en febrero de 2015” (FD3.5).

En tercer lugar, el Juzgado Mercantil desestima las acciones por infracción de la LDI, así como, entre otras, las acumuladas de cesación, de remoción e indemnizatoria. Para analizar la posible identidad entre el diseño registrado por la demandante y el diseño importado y vendido por la demandada, el juzgador repasa abundante doctrina sobre el concepto del usuario informado llegando a la conclusión de que en este caso concreto el usuario informado no sería no un consumidor habitual (ya que el mismo se guía por el impulso y no necesita especial información para la realización de la compra), sino lo comerciantes que venden este tipo de productos y que declararon en el juicio como testigos. Esto se debe a que, a diferencia del consumidor habitual, estos últimos pueden valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión diferente a la del diseño registrado porque observan con mayor atención el producto. En cuanto a la originalidad y la impresión general que causan los diseños, el juzgador concluye que: “frente al limitado análisis de la pericia de la parte actora en cuanto centrado exclusivamente en la comparación de la forma de manos, ojos y cuerpo, la pericia de la parte demandada extiende el ámbito de la valoración a la completa impresión generada en ojos expertos por la totalidad de la figura de la sargantana; de tal modo que difiriendo la registrada (no las comercializadas por la actora) y la distribuida por la demandada en aspectos esenciales, como lo ojos (tanto en su forma como en su coloración), en el color del cuerpo (verde intenso frente a rosa fuerte), en las representaciones y formas de la decoración floral, debe estimarse la diferente impresión general causada por ambas formas. Si a ello unimos que la forma de los dedos de las manos son diferentes (frente a una forma más estilizada de las extremidades en el imán de la actora los dedos del imán de la demandada presentan un mayor grosor y menor longitud) y en la boca (la sargantana de la demandada carece de ella) puede afirmarse la singularidad entre ambos modelos de imanes controvertidos” (FD4.4).

Por último, en relación a las acciones de acciones de competencia desleal de las que se acusa a la demandada, concretamente, actos de confusión y actos de aprovechamiento de la reputación ajena, el juzgador de primera instancia también las desestima dado que al existir un preuso, la comercialización posterior del producto de la demandada no genera un acto confusorio en cuanto dicha comercialización no resulta

ilícita. La misma desestimación se hace en relación a las acciones de imitación, dado que la demandante no ha realizado ninguna alegación para demostrar la singularidad de su diseño. Por último, tampoco prosperan las alegaciones de acciones generales de deslealtad por actos contrario a la buena fe concurrencial al entender el juzgador que la demandante no ha desgranado ni diferenciado sustantivamente dichas acciones del resto de tipos de ilícitos invocados en la demanda.

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque es una sentencia muy detallada que trata diferentes temas habituales en la supuesta infracción de un diseño industrial, cuestiones tales como el alcance del *ius prohibendi* en el caso de que haya existido una comercialización anterior al registro del diseño industrial, la legitimidad activa de un licenciataria no inscrito ante la OEPM en relación a las acciones nacidas del registro de propiedad industrial o quién debería de considerarse el usuario informado en el caso de la infracción de un diseño industrial que se usa para un souvenir.

### **Legislación**

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño: artículos 10.1, 50 y 59.2

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículo 46.3

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: artículo 53.6

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículo 217

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

### **Enlace a la sentencia**

[ES:JMM:2020:2528](#)

***25) Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 3ª) 796/2020 de 10 de diciembre de 2020. (Electrodomésticos Jata S.A.) vs. “GALEXIA ELEGANCE” (Electrodomésticos Taurus, S.L.)***

***Reproducción de características esenciales y el papel del órgano judicial como usuario informado en los juicios de propiedad industrial***

### **Antecedentes de hecho**

El 07 de octubre de 2016, Electrodomésticos Jata S.A. (en adelante, Jata) demandó ante el Juzgado de lo Mercantil (nº2) de Alicante, Juzgado de Marcas de la Unión Europea, a Electrodomésticos Taurus, S.L. (en adelante, Taurus) por infracción del derecho de exclusiva del diseño comunitario 000876.065-001 (en adelante, DC) de su titularidad y por competencia desleal (concretamente, por confusión y aprovechamiento de la reputación ajena). Según Jata, el modelo de plancha para asar Galexia Elegance comercializado por Taurus reproducía las características esenciales de la lámina

protectora de su plancha. El Juzgado dictó sentencia el 30 de marzo de 2017 desestimando íntegramente la demanda y Jata recurrió en apelación ante la sección 8.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8<sup>a</sup>) Tribunal de Marcas de la Unión Europea. Con fecha 13 de noviembre de 2017 el Tribunal revocó parcialmente la sentencia de primera Instancia, declarando la infracción de los derechos de exclusiva de Jata sobre el DC al producir idéntica impresión general y condenando a Taurus, entre otros extremos, a cesar en el uso de la plancha de asar y a pagar el 1% de la cifra de negocios obtenida por Taurus con los productos que incorporan el DC.

## Resumen

Disconforme con la sentencia de segunda Instancia, Taurus interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el Tribunal Supremo (en adelante, TS).

En el primer recurso, lo que Taurus alegó, desde distintas perspectivas, es que el Tribunal de apelación, al adoptar la función de usuario informado, había practicado de oficio una prueba de reconocimiento judicial en segunda instancia que no tiene amparo en el ordenamiento procesal español y que, además, había prescindido de la impresión general que los diseños confrontados producen en los usuarios informados. El TS desestimó esta argumentación porque “en cualquier proceso de propiedad industrial en que haya que realizar valoraciones sobre vulneración de un derecho de exclusiva por actos que conlleven riesgo de confusión o de asociación (comparación entre marcas, confrontación de diseños, dibujos o modelos, etc.), los tribunales deben proceder, necesariamente, a practicar una actividad perceptiva y sensorial que, también inevitablemente, supone el examen de los objetos litigiosos, ya sean corporales o intangibles pero perceptibles por los sentidos. Así, por ejemplo, en materia de marcas, el tribunal debe comparar los signos distintivos en conflicto para comprobar las identidades o semejanzas denominativas, gráficas, visuales, fonéticas y conceptuales de los productos o servicios a los que se aplica la marca en cuestión, y poder llegar finalmente a una conclusión sobre el riesgo de confusión tras la consideración de todos esos elementos de manera global (por todas, sentencia 504/2017, de 15 de septiembre, y las que en ella se citan). En materia de diseño, puesto que con su protección se ‘pretende salvaguardar objetos que, aun siendo nuevos e individualizados, presentan carácter práctico y se conciben para la producción en masa’ (STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-683/17, Cofemel, apartado 50), los tribunales habrán de confrontar sensorialmente los distintos objetos o productos en liza, en relación con el diseño protegido. Es decir, en atención a lo que es objeto de protección, como el juicio versa sobre la impresión general ofrecida por el aspecto formal de esos objetos (en este caso, las planchas de asar), es imprescindible que el tribunal confronte los distintos objetos en relación con el diseño protegido” (FJ3). Consecuentemente, concluyó que “esta percepción sensorial por parte del tribunal de los elementos configuradores o distintivos de las marcas o los diseños en conflicto no supone que practique una prueba de reconocimiento judicial, en los términos previstos en los arts. 353 a 359 LEC, sino que se trata de una valoración jurídica a partir de los elementos fácticos de los que dispone el tribunal” (FJ3).

En cuanto al recurso de casación, Taurus únicamente alegó infracción del artículo 10 del Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos

comunitarios (en adelante, RDMC). Según Taurus, el Tribunal prescindió “totalmente de la impresión general que los diseños confrontados producen en los usuarios informados” (FJ4) y negó que el Tribunal pudiera ser el usuario informado al que se refiere la norma, descartando así que la impresión general que requiere el precepto fuera la del órgano judicial. Además, alegó que “la sentencia recurrida infringe o desconoce las SSTS 343/2014, de 25 de junio, y 101/2016, de 25 de febrero; y las SSTJUE de 20 de octubre de 2011 (C-281/10) y 18 de octubre de 2012 (C-101/11 y C-102/11)” (FJ4).

El TS también desestimó el recurso de casación de Taurus. Para ello, en primer lugar, recordó que la jurisprudencia de esta Sala sobre el concepto de usuario informado (distinto al mero consumidor medio) se compendia en la sentencia 275/2017, de 5 de mayo, en la que, con cita de la sentencia 101/2016, de 25 de febrero, declara, entre otros, que “el usuario informado, a efectos de valorar la concurrencia del requisito de singularidad del diseño, está vinculado al sector industrial de que se trate, puesto que la experiencia personal o el amplio conocimiento de los diseños existentes en la categoría de productos en cuestión que caracterizan a un usuario como “informado” van necesariamente referidos a un determinado sector industrial. Con base en lo anterior, el TS sostuvo que “en productos como los que son objeto de litigio, cuyo examen externo no requiere especiales conocimientos técnicos, no hay inconveniente en admitir que sea el propio órgano judicial quien establezca las condiciones que debe revestir esa función (los ‘ojos que miran’), cuando vaya más allá del consumidor medio y la forma del producto precise ser observada con mayor atención y cuidado y que el tribunal pueda llevar a cabo el enjuiciamiento desde ese punto de vista, sin necesidad de información técnica complementaria. Es decir, mientras no se trate de productos sofisticados de sectores muy especiales, sino de diseños de productos de consumo generalizado, dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, el juez o tribunal está en condiciones de comprobar personalmente el carácter singular del diseño, desde la perspectiva del usuario informado. Lo determinante es que el tribunal, partiendo del punto de referencia del usuario informado, haya respetado las reglas para apreciar la impresión general. Desde ese punto de vista, para que haya singularidad, deben identificarse rasgos perfectamente apreciables en el uso propio de los productos a los que se aplica el modelo registrado, que no provoquen en el usuario informado la misma impresión general que la apariencia del producto que constituye la anterioridad, incluso partiendo de la similitud de ambos diseños (STJUE, de 20 de octubre de 2011, C-281/10 P, apartado 8)” (FJ4). Finalmente, el TS concluyó que no podía considerarse que la sentencia recurrida vulnerase la jurisprudencia comunitaria o nacional sobre el usuario informado, ni sobre la impresión general. Su apreciación de infracción del derecho de exclusiva no infringía el artículo 10 RDMC, toda vez que “la sentencia recurrida razona que, aunque hay elementos comunes a todas las planchas de asar, necesarios para su funcionamiento como tales, como son la superficie metálica, la fuente de calor y los soportes, hay otras muchas variantes que pueden otorgar singularidad a los distintos diseños: existen planchas con distintas dimensiones, formas geométricas (rectangulares, cuadradas o redondas), con o sin asas, con o sin patas, con o sin recogedor de grasas, con o sin tapadera, etc. Y sobre esa base, aprecia que existen importantísimas coincidencias entre los modelos confrontados, que contribuyen a esa impresión general y que enumera comparativamente: cuerpo rectangular con bordes curvos; pequeño sumidero en la parte izquierda; resistencia en forma de M en la parte inferior; apoyatura en cuatro patas con entalladura redondeada; recoge-grasas

cuadrado con asa; orificio lateral para la conexión eléctrica. Mientras que las diferencias son irrelevantes: marca y color. Por lo que la impresión general confirma la coincidencia que da lugar a la infracción del derecho de exclusiva” (FJ4).

### **Comentario**

Esta sentencia es interesante porque rebate con sólida fundamentación el argumento de Taurus respecto al papel del Tribunal a la hora de examinar si un dibujo o modelo comunitario produce en los usuarios informados una impresión general distinta. A este respecto, el TS se muestra contundente al afirmar que el Tribunal debe confrontar sensorialmente los distintos objetos o productos en liza, en relación con el diseño protegido, sin que con ello esté practicando una prueba de reconocimiento judicial, estando el Tribunal en condiciones de comprobar personalmente el carácter singular del diseño, desde la perspectiva del usuario informado (ello siempre que se trate de productos de consumo generalizado como son las planchas de asar).

### **Legislación**

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 353, 354, 355, 356, 357, 358 y 359

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TS:2020:3329](#)

## **VI. Variedades vegetales**

***26) Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 1ª) 282/2020 de 11 de junio de 2020. “OBTENCIÓN VEGETAL NADORCOTT” (Club Variedades Vegetales Protegidas) vs. (persona física)***

***Plantones comprados antes de que la variedad vegetal obtuviera protección, agotamiento del derecho e interpretación del art. 13 Reglamento 2100/94***

### **Antecedentes de hecho**

Nadorcott Protection S.A.R.L. (en adelante, Nadorcott Protection) es la titular de una variedad vegetal denominada Nadorcott. Carpa Dorada, S.A. es la licenciataria en exclusiva de los derechos sobre esta variedad vegetal, habiendo esta última, encomendado a la demandante, Club de Variedades Vegetales Protegidas, el ejercicio de las acciones que se dirimen en el presente pleito en base a la supuesta infracción de esos derechos por parte del demandado D. Federico.

Nadorcott Protection solicitó la variedad vegetal en liza el 22 de agosto de 1995 ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, publicándose dicha solicitud el 22 de febrero de 1996 en el Boletín Oficial de la citada Oficina, que concedió la protección el

4 de octubre de 2004, publicando la misma el 15 de diciembre de 2004. Esa protección fue recurrida por la Federación de Cooperativas Agrícolas Valencianas, que interpuso recurso el 14 de abril de 2005. El recurso produjo efectos suspensivos sobre la concesión de la variedad, hasta que el 8 de noviembre de 2005 fue desestimado por la Sala de Recursos de la Oficina Comunitaria de Variedades, resolución que fue publicada el 15 de febrero de 2006. Esta decisión volvió a ser impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, sin que la misma tuviera efectos suspensivos sobre los derechos de la concesión de la variedad vegetal. El tribunal desestimó la impugnación mediante sentencia de 31 de enero de 2008.

El particular demandado es titular de dos parcelas en la que fueron plantados 998 y 506 árboles de la variedad Nadorcott. Los plantones de la primera parcela se plantaron en primavera de 2006, mientras que los de la segunda se plantaron en la primavera de 2005. Desde entonces, en la primera parcela se han realizado 88 reposiciones y 12 en la segunda. Los plantones fueron adquiridos por el demandado antes de 2005 en un vivero abierto al público.

La demandante Club de Variedades Vegetales Protegidas interpuso demanda contra el demandado por infracción de derechos sobre la variedad vegetal Nadorcott, por haber plantado, injertado o explotado comercialmente dicha variedad. Las acciones de la demanda se basaban en la protección provisional respecto a los actos infractores anteriores a la concesión de la variedad (el 15 de febrero de 2006), así como en acciones de infracción respecto de los actos posteriores. La demandante solicita: i) la declaración de la infracción; ii) el cese de los actos de infracción, incluyendo la comercialización de la fruta obtenida con la variedad protegida; iii) una indemnización de daños y perjuicios tanto por el periodo provisional como por el periodo posterior y iv) la publicación de la sentencia.

El juzgado de primera instancia desestimó la falta de legitimación activa objetada por el demandado, al entender que existía un reconocimiento extrajudicial por parte de la demandada a Club de Variedades Vegetales Protegidas. En cambio, sí que estimó la excepción de prescripción de la acción, al entender que “no había existido actividad probatoria que justificara razonablemente que el obtentor no hubiera podido ejercitar razonablemente su derecho en la fase de reproducción (en el vivero en el que adquirió los plantones el demandado) y que esa se hubiera realizado sin su autorización, pues sólo en esos casos podría ejercitar la acción sobre el producto de la cosecha” (FD1.3).

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante, apreciando la Audiencia Provincial la improcedencia de la prescripción, pero confirmando la desestimación de la demanda al entender que la demandante carecía de acción frente a la demandada. El juzgador llega a las anteriores conclusiones en primer lugar haciendo una interpretación del artículo 96 del Reglamento (CE) N° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de obtenciones vegetales (en adelante, Reglamento 2100/94) y aplicando dicha interpretación a la doctrina: “En relación con la prescripción y el cómputo del plazo (la sentencia de apelación recuerda) ‘(...) el artículo 96 del Reglamento (CE) 2100/1994 (...) tal y como resulta del precepto el plazo de tres años comenzará a correr desde que, en forma conjunta, se den los dos presupuestos para el ejercicio de las acciones, que son el conocimiento del acto y de la identidad del infractor y que se haya concedido finalmente



la protección' y concluye que la acción no estaba prescrita: resulta de lo actuado que en fecha 15 de febrero de 2006 se obtuvo la concesión definitiva, el 11 de mayo de 2011 se giró la vista de inspección a las fincas del demandado, en fecha 29 de enero de 2013 se practicó requerimiento al mismo y en fecha 2 de abril siguiente se presentó la demanda, por lo que no cabe sino desestimar la excepción de prescripción por el transcurso de tres años a que se refiere el artículo 96 del Reglamento invocado ya que no concurren los presupuestos para apreciar la prescripción transcrita. Como se indica en la resolución transcrita los requisitos exigidos por la norma deben concurrir conjuntamente (como sostuvo la demandante en su escrito de apelación) y en el caso de que se somete a nuestra consideración los dos presupuestos legales para el inicio del cómputo del plazo no convergen al menos hasta el momento en que se giró la inspección a la finca del demandado, razón por lo que el motivo de apelación debe ser acogido" (FD1.4).

En cuanto a la excepción de falta de legitimación activa y pasiva, la Audiencia Provincial aplica el artículo 85 Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio (en adelante, Ccom) al entender que la compra de los plantones se había realizado en un establecimiento abierto al público.

Frente a la sentencia de apelación, el Club de Variedades Vegetales Protegidas formuló recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El recurso extraordinario por infracción procesal se fundaba en los siguientes motivos: i) falta de congruencia (vulneración del artículo 469.1.2 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC); ii) situación de indefensión (artículo 465.5 LEC) y iii) error manifiesto en la valoración de la prueba (artículos 24.1 y 469.1.4 LEC) y iv) infracción de las reglas de distribución de la carga de la prueba (artículo 217 LEC).

Por su parte, el recurso de casación se funda en la supuesta extralimitación del juzgador al aplicar el artículo 85 Ccom, cuando la acción se basa en derechos de propiedad intelectual, de exclusiva, derivados de la concesión de la variedad vegetal.

En su primera deliberación para resolver el presente caso el Tribunal Superior planteó cuestión prejudicial al TJUE, que resolvió por sentencia de 19 de diciembre de 2019, en el siguiente sentido: "1) El artículo 13, apartado 2, letra a), y apartado 3, del Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, debe interpretarse en el sentido de que la actividad de plantar una variedad protegida y cosechar sus frutos, que no son utilizables como material de propagación, exige la autorización del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a dicha variedad vegetal en la medida en que concurren los requisitos establecidos en el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento. 2) El artículo 13, apartado 3, del Reglamento 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que los frutos de una variedad vegetal no utilizables como material de propagación no pueden considerarse obtenidos "mediante el empleo no autorizado de componentes" de dicha variedad vegetal, según los términos de esa disposición, cuando un vivero haya multiplicado y vendido dichos componentes de la variedad a un agricultor en el período comprendido entre la publicación de la solicitud de protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a esa variedad vegetal y la concesión de dicha protección. En el caso de que, tras la concesión de esa protección, dichos componentes

de la variedad hayan sido multiplicados y vendidos sin el consentimiento del titular de dicha protección, este último puede invocar los derechos que le confiere el artículo 13, apartado 2, letra a), y apartado 3, de este Reglamento en lo que respecta a tales frutos, siempre y cuando ese titular no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre esos mismos componentes de la variedad". (FD1.5)

## Resumen

El Tribunal Supremo desestima íntegramente tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación interpuestos por el Club de Variedades Vegetales Protegidas.

En relación a los primeros motivos esgrimidos en el recurso extraordinario de infracción procesal, el Tribunal Supremo concluye que "el juez de primera instancia analizó y estimó la excepción de prescripción de la acción, sin que antes hubiera resuelto aquella objeción de falta de acción por aplicación del artículo 85 Ccom. En consecuencia, cuando la sentencia de apelación entiende que la prescripción habría sido indebidamente apreciada en primera instancia, entra a analizar el resto de las excepciones y causas de oposición. Es cierto que la excepción de falta de legitimación activa ya había quedado juzgada en primera instancia, pero no cabe decir lo mismo de lo que la demandada denominaba falta de legitimación pasiva, en relación con la falta de acción por aplicación del artículo 85 Ccom. En la medida que esta objeción no había sido analizada en primera instancia y suponía una razón o causa de oposición respecto del fondo del asunto, podía ser analizada por la Audiencia al juzgar sobre la procedencia de la demanda, sin necesidad de que la demandada lo hubiera vuelto a reiterar en su oposición al recurso de apelación. Por lo tanto, ni existe incongruencia, pues esta cuestión (la aplicación del artículo 85 CCom para negar acción frente al demandado) formaba parte del objeto litigioso, ni tampoco cabe apreciar que la Audiencia se hubiera pronunciado sobre un punto ajeno a lo que podía ser discutido en la apelación. Estimada la impugnación de la sentencia de primera instancia porque no debía aplicarse en este caso la prescripción de la acción, la Audiencia debía entrar a juzgar sobre la procedencia de la demanda a la vista de las objeciones contenidas en la contestación no resueltas en primera instancia." (FD2.2).

En cuanto al error en la valoración de la prueba, el Tribunal Supremo también desestima ese argumento, aclarando que el Tribunal Supremo no es una tercera instancia para la valoración de pruebas, y que esta situación sólo es muy excepcional al amparo del apartado 4 del artículo 469.1 LEC si existe un error patente o arbitrario, circunstancias que se entiende concurren en el caso.

En relación al cuarto argumento sobre la infracción de las reglas de distribución de la carga de la prueba, el mismo también se desestima dado que la Audiencia Provincial ha declarado acreditada la compra de plantones en el vivero titularidad de Eurovivers Sat 11 CV a la vista de la prueba practicada, lo que no es un error dado que, tal y como ya ha establecido anteriormente el propio Tribunal Supremo: "las reglas de distribución de la carga de la prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria" (FJ2.6)

El motivo de casación se funda en “la infracción del art. 85 del Código de Comercio en relación con el art. 464 del Código Civil, así como de la jurisprudencia de esta sala sentada en las Sentencias 969/2006, de 5 de octubre , 362/1992, de 15 de abril , y 138/1998, de 20 de febrero: la aplicación indebida que efectúa la sentencia de la prescripción a favor del demandado del derecho a continuar explotando la obtención vegetal Nadorcott sin contar con la preceptiva autorización es contraria a los arts. 13 , 15 , 94 y 95 del Reglamento CE 2100/94 (...) relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y a la doctrina jurisprudencial asentada por esta sala”. En el desarrollo del motivo se argumenta que el demandante para fundar su acción invoca un derecho de propiedad intelectual, el derivado de la obtención de una variedad vegetal en la Oficina de la Unión Europea, respecto del que no resulta de aplicación la previsión contenida en el artículo. 85 Ccom, pues la acción ejercitada no afecta strictu sensu a la propiedad de los ejemplares físicos de esa variedad (árboles o plantones). En la demanda no se ejercita una acción reivindicatoria sobre los árboles o plantones adquiridos en el vivero, sino una acción basada en los derechos de propiedad intelectual, de exclusiva, derivados de la concesión de la variedad vegetal. Esto es, la sentencia recurrida "extralimita de un modo realmente llamativo el alcance del precepto en cuestión (art. 85 Ccom ) más allá de los confines típicos del derecho de propiedad strictu sensu" (FD3.1.).

El Tribunal Supremo desestima este motivo dando diferentes y detallados argumentos. En primer lugar, el Tribunal Supremo comienza su exposición explicando que, si bien el registro de una variedad vegetal “confiere a su titular, y en su caso al licenciario, unos derechos de exclusiva en los términos previstos en los arts. 13 y ss del Reglamento (...) estos derechos de exclusiva se traducen en un *ius prohibendi* y en una serie de acciones para el caso de infracción (...) (arts. 94 y 95). Estos derechos, como otros de propiedad industrial en sentido amplio (...) son ajenos al efecto previsto en el art. 85 Ccom. En aras de seguridad jurídica, el art. 85 CCom establece, a favor del comprador, un efecto de irreivindicabilidad de los bienes adquiridos en establecimientos mercantiles (almacenes o tiendas) abiertos al público (...) Del mismo modo que en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto, se distingue entre el corpus mechanicum (cuerpo material) y el corpus mysticum (creación intelectual) para el cual el primero sirve de soporte material, en el caso de un plantón de una variedad vegetal registrada en la oficina comunitaria, puede distinguirse entre la materialidad del plantón y la creación que supone la obtención de esa variedad vegetal. De tal forma que, así como la irreivindicabilidad del art. 85 Ccom se aplica a la propiedad del corpus mechanicum y no a los derechos de propiedad intelectual que contiene, también en nuestro caso, afecta a la propiedad de los plantones o a los árboles adquiridos en el vivero, pero no impide que el titular de los derechos sobre la variedad vegetal pueda ejercitar esos derechos que el reconocimiento de su obtención le confiere conforme al Reglamento CE 2100/94. El alcance del *ius prohibendi* del obtentor y su agotamiento se rigen por la propia normativa de las variedades vegetales por las que se reconoce este derecho, en nuestro caso, por el Reglamento comunitario, sin que resulten de aplicación otras formas o medios de agotamiento del derecho propio del dominio sobre los bienes materiales. Aunque lo argumentado hasta ahora nos debería llevar a estimar el motivo, sin que fuera necesario entrar a analizar el motivo segundo que incide sobre lo mismo, el recurso debe ser desestimado por falta de efecto útil, ya que sobre la base de los hechos acreditados en la instancia y de acuerdo con la interpretación del Tribunal de

Justicia de la normativa aplicable, emitida al contestar a la cuestión prejudicial planteada por esta sala, no habría habido infracción de los derechos de la demandante.” (FD3.2)

El Tribunal Supremo recuerda que el propio artículo 95 del Reglamento 2100/94 “distingue entre las acciones de infracción propiamente dicha, frente a actos de infracción posteriores a la concesión, y la protección provisional respecto de actos anteriores a la concesión” (FD3.4) y es precisamente esa distinción temporal la que lleva a la conclusión de que “el demandado no habría realizado ninguna de las conductas reseñadas en el apartado 2 del art. 13 RCE 2100/94, pues la producción o reproducción se referiría a los plantones que habrían sido realizados por el vivero y adquiridos antes de que generara efectos la obtención de la variedad vegetal; y no alcanzaría ni a su plantación ni a la recolección de la cosecha de mandarinas, que en ambos casos resulta indiferente que pudieran haberse realizado después de la publicación de la variedad vegetal. La responsabilidad del demandado que plantó estos árboles por la cosecha de las mandarinas derivaría, en su caso, de la aplicación del apartado 3 del art. 13 RCE 2100/94, que permite extender la protección prevista en el apartado 2 al material cosechado, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que se hubiera obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida; y que el titular no hubiera tenido oportunidad razonable de ejercitar sus derechos sobre dichos componentes de la variedad” (FD3.2). A más abundamiento, la sentencia C176/19 del TJUE de 19 de diciembre de 2019 (Club de Variedades Vegetales) aclara el artículo 13.3 del Reglamento 2100/94 (argumento reproducido en los Antecedentes de Hecho), por lo que el Tribunal Supremo concluye que “como ha quedado acreditado que los plantones fueron adquiridos con anterioridad a 2005, tampoco se cumplen estos requisitos que permitirían la responsabilidad en cascada por la cosecha de las mandarinas” (DF3.6) y por lo tanto “no existe responsabilidad del demandado por los actos de plantación y recolección de las mandarinas realizadas con posterioridad a la concesión de la obtención vegetal, conforme a lo argumentado hasta ahora, tampoco la hay por las plantaciones y recolecciones de mandarinas realizadas durante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud de la variedad y su concesión. El presupuesto esencial para que opere la protección provisional prevista en el art. 95 del Reglamento, es que el demandado "haya realizado un acto que, transcurrido este periodo, le habría sido prohibido en virtud de la protección comunitaria de obtención vegetal". En la medida en que estos mismos actos denunciados en la demanda, de plantación y recolección de mandarinas realizados por el demandado después de la concesión de la variedad, estaban fuera del *ius prohibendi* que confería al obtentor la concesión de la variedad vegetal Nadorcott, también lo estarían los realizados antes de la concesión de la variedad respecto de la protección provisional” (FD4.7).

## Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque es una detallada sentencia del Tribunal Supremo sobre diferentes cuestiones que atañen a la posible vulneración de un derecho de variedad vegetal protegida, a saber: si existe o no infracción cuando el plantón de la variedad vegetal en liza se compró antes de que la misma estuviera protegida; el alcance del *ius prohibendi* del obtentor y su agotamiento con arreglo al Reglamento comunitario 2100/94 o los matices en la aplicación del art. 85 Ccom a infracciones de variedades vegetales. Además, esta sentencia resulta interesante porque es la primera

sentencia del Tribunal Supremo en la que se aplica la sentencia c176/19 del TSJUE de 19 de diciembre de 2019 (Club de Variedades Vegetales) en la que el TSJUE aclara la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español a fin de aclarar los arts. 3, 13.2.a, 13.3 del citado Reglamento.

### **Legislación**

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 217, 465.5 y 469

Constitución española de 29 de diciembre de 1978: artículo 24.1

Real Decreto, de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil: artículo 464

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TS:2020:1616](#)

## **VII. Propiedad intelectual**

***27) Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1ª) 101/2020 de 28 de enero de 2020. (Centro Español de Derechos Reprográficos) vs. (persona física)***

### ***Cálculo indemnizatorio y carga de la prueba***

#### **Antecedentes de hecho**

El Centro Español de Derechos Reprográficos (en adelante, CEDRO) interpone una demanda contra la demandada por la reproducción íntegra sin autorización de obras impresas protegidas, copias que representaban más de un 10% de la obra protegida. La demanda de CEDRO tiene dos pretensiones: i) una condena de 738,42€ por el impago de cuotas del contrato de licencia concertada y ii) una indemnización de 7.798,4€ por la vulneración de los derechos de propiedad intelectual “al haber realizado la demandada en la confitería que regenta copias en porcentaje superior al permitido por la licencia, es decir más del 10% de copia completa de obras protegidas” (FD2).

La demandada se allana respecto a la primera pretensión, oponiéndose a la segunda.

El Tribunal de primera instancia estima íntegramente la demanda, por lo que la demandada apela la sentencia por dos motivos: i) impugna la aplicación del coeficiente multiplicador para calcular la indemnización y ii) argumenta mala fe y un afán recaudatorio de CEDRO dado que pese a existir un contrato entre las partes la demandante realizó 6 inspecciones, por lo que pide que se reduzca el índice aplicable hasta el 20%.

#### **Resumen**

La Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso de apelación.

En relación al primer motivo de apelación, la apelante “impugna la aplicación del coeficiente multiplicador que el juez fija en el 100% al entender que, como cada vez que se ha solicitado una copia íntegra por uno de los inspectores de CEDRO se ha realizado tal copia, se debería entender que todas las copias que se han efectuado por la apelante a lo largo de los mismos años y para todos los clientes habrían sido copias íntegras, desconociendo que lo normal es que la mayoría de dichas copias lo fuera de partes de obras inferiores al 10%, por lo que debería aplicarse un índice del 50% del coeficiente multiplicador” (FD3) siguiendo lo establecido en el art. 140 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI).

La cuestión controvertida versa por lo tanto sobre la carga de la prueba del porcentaje promedio de reproducción de todas las obras fotocopiadas, cuestión complicada siempre que una situación es ilícita, y que en este caso la Audiencia Provincial resuelve basándose en las testificales aportadas por la actora de primera instancia, entre las que constan tanto las testificales de las trabajadoras de la acusada como el informe de un detective privado. De dichas pruebas el juzgador de segunda instancia concluye “razonablemente probado, hasta donde parecía posible hacerlo, que la parte demandada tenía por costumbre realizar de modo generalizado la actividad de reproducir en su integridad obras literarias que son objeto de protección por la legislación de la propiedad intelectual” (FD4). Por ello, se desestima el motivo de apelación relativo a la minoración del coeficiente multiplicador.

En cuanto al segundo motivo de apelación, éste también es desestimado ya que, al igual que el juzgador de primera instancia, la Audiencia Provincial entiende que CEDRO está en su derecho de vigilar el cumplimiento del contrato suscrito entre las partes, y que el hecho de que la firma del mismo date del 19 de noviembre de 2014 y la primera inspección sea el 24 de noviembre de 2014 y que desde esa fecha hasta el 14 de junio de 2016 se realizaran otras seis inspecciones es conforme a los arts. 4 y 5 de los estatutos de CEDRO, sin que se pueda apreciar mala fe en su proceder.

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque desgrana la aplicación del art. 140 LPI en relación al cálculo indemnizatorio cuando se realizan sin autorización fotocopias protegidas por propiedad intelectual en un establecimiento abierto al público, pronunciándose también sobre la cuestión probatoria de este tipo de ilícitos, clave para la aplicación del citado artículo.

### **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 140

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APCO:2020:91](#)

**28) Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª) 235/2020 de 3 de febrero de 2020. “EL CLAS. EL EQUIPO DE ASTURIAS. EL SUEÑO DE US AFICIÓN” (persona física) vs. (persona física)**

***Diferencias entre una obra fotográfica y una mera fotografía***

**Antecedentes de hecho**

El demandante es el autor de unas fotografías que los demandados publican en un libro “El Clas. El equipo de Asturias. El sueño de su afición”, escrito por los demandados.

Ante esta situación, el autor de las fotografías interpone una demanda en base a los siguientes argumentos: i) no haber cedido los derechos de las fotografías a CLAS (cuyos titulares se entiende son los demandados); ii) no haber autorizado la publicación de dichas fotografías en el citado libro. El demandante solicita una indemnización de 5.310€ en base al artículo 140.2.b Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en adelante, LPI) a raíz de la valoración efectuada pericialmente.

Ante la estimación íntegra del juzgador de primera instancia, los demandados interponen un recurso de apelación, reconociendo ya la autoría de las fotografías por parte del demandante argumentando la existencia de una transmisión total de los derechos de explotación de las fotografías a favor de CLAS y solicitando la aminoración de la condena pecuniaria.

La parte actora se opone al recurso negando la cesión de derechos al no constar por escrito según el LPI, argumentando que la venta de las fotografías se había realizado únicamente para uso interno, y solicitando se mantenga la indemnización acordada en primera instancia.

**Resumen**

El juzgador de segunda instancia centra el objeto del recurso en dilucidar si existe o no acreditación de la cesión de derechos de explotación de las fotografías litigiosas a favor de CLAS de modo absoluto, “de tal modo que tal cesión determinaría que no era necesario el consentimiento del autor de las fotografías para la inclusión de las mismas en el libro publicado por los demandados” (FJ2), revocando parcialmente la sentencia de primera instancia.

En primer lugar, la Audiencia Provincial comienza por aceptar que las fotografías en liza son unas ‘meras fotografías’, dado que así lo reconoce su autor, algo relevante ya que, como recuerda en esta sentencia, la regulación de la transmisión es diferente a la de las obras fotográficas siguiendo lo establecido por el Tribunal Supremo en 2011: “(...) ha de reconocerse al realizador de la ‘mera fotografía’ el derecho exclusivo de autorizar la reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos al autor de una obra fotográfica. Sin embargo, no resultan de aplicación las disposiciones de transmisión de derechos recogidas en el título V del libro I de la LPI,

pues no figuran éstas entre aquellas disposiciones que el artículo 132 proclama de aplicación subsidiaria. De este modo, la transmisión contractual del derecho de exclusiva que se reconoce al realizar de una ‘mera fotografía’ ha de entenderse sometido por entero al régimen contractual general, gobernado por la autonomía de la voluntad. En este sentido se expresa la STS 214/2011, de 5 de abril” (FD2).

Partiendo de la premisa anterior, es necesario “averiguar, ante la falta de acuerdo documentado, cuál fue la voluntad del demandante y CLAS, en su día, en cuanto al alcance de la transmisión de los derechos de explotación sobre las fotografías objeto de litigio” (FD2). Para realizar esta averiguación, la Audiencia Provincial cita los diferentes hechos no controvertidos: i) que las fotografías se realizaron por encargo de CLAS; ii) que no se trató de un encargo único sino de encargos sucesivos en el marco de una relación continuada; iii) que se entregaron los originales de las diapositivas a CLAS como parte del encargo. Este último punto es clave ya que la Sala determina que “tratándose de meras fotografías, la venta del original y de su negativo implica la cesión de los derechos de explotación con todas las posibilidades de actuación y aprovechamiento sobre la mera fotografía cuya propiedad ha adquirido” (FD2) y por lo tanto entiende que la cesión por parte del autor de las fotografías ha sido total.

A más abundamiento para justificar su fallo, la Sala recuerda que: i) en el año 1993 las fotografías litigiosas se publicaron en “La Voz de Asturias” cedidas por CLAS y ii) dichas fotografías se pueden encontrar en internet sin que figure el demandante como titular de los derechos sobre las mismas.

Si bien se revoca la sentencia de primera instancia en lo que a la infracción de derechos de explotación se refiere, la Audiencia Provincial mantiene la declaración de autoría fallada en primera instancia (cuestión que no es objeto del recurso), sin entrar a valorar la posible exigencia del autor a que su nombre figure en las fotografías, dado que esto no se ha solicitado a lo largo del procedimiento judicial y además el autor carecería del derecho moral a tal inclusión al ser el objeto en liza ‘meras fotografías’ y no obras fotográficas.

## **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque está muy detallada y argumentada en profundidad en torno a una cuestión frecuente de vulneración de los derechos de propiedad intelectual: la publicación no consentida de fotografías realizadas por un tercero. Esta sentencia entra a explicar las diferencias del régimen aplicable a la transmisión sea el objeto en liza ‘meras fotografías’ u obras fotográficas, dado que a las primeras se les aplica el régimen contractual general y a las segundas la legislación específica en materia de propiedad intelectual (art. 132 LPI).

## **Legislación**

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: artículos 128 y 132

## **Enlace a la sentencia**

[ES:APO:220:943](#)



**29) Auto del Juzgado Mercantil de Barcelona (Sección 8ª) 84/2020 de 25 de febrero de 2020. “PASAPALABRA” (Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. e ITV Studios Global Distribution Limited) vs. (Broadcasting Production and Distribution, C.V.)**

***Medidas cautelares en una infracción de propiedad intelectual***

**Antecedentes de hecho**

Las demandantes Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (en adelante, Atresmedia) e ITV Studios Global Distribution Limited (en adelante, ITV) presentan el 3 de febrero de 2020 una solicitud de escrito preventivo ante un eventual procedimiento de medidas cautelares inaudita parte en materia de propiedad intelectual contra la demandada Broadcasting Production and Distribution, C.V. (en adelante, Broadcasting Production) correspondiendo su conocimiento al Juzgado de lo Mercantil (nº 8) de Barcelona, integrado en la sección de marcas, propiedad intelectual y acuerdos de refinanciación del Tribunal Mercantil de Barcelona. La demandante solicita las medidas cautelares inaudita parte como titular de derechos de propiedad intelectual del juego televisivo conocido que se emite en España desde el año 2000 como El Rosco y posteriormente como Pasapalabra.

Las sociedades solicitantes presentaron escrito preventivo de idéntico objeto en los Juzgados de lo Mercantil (nº 8) de Madrid y que inadmitió la solicitud.

Tal y como establece el Juzgado Mercantil, la litis se centra en “si cabe admitir a trámite una solicitud de escrito preventivo en sede de Propiedad Intelectual, pues indiciariamente es una solicitud que carece de amparo legal (...) entre otros motivos, la que ha presidido el juicio de inferencia del auto núm. 28/2020, de 28 de enero, del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid, que ha inadmitido a trámite la misma solicitud de escrito preventivo que ahora nos ocupa. En este punto no podemos advertir ningún reproche jurídico en el comportamiento procesal de las sociedades solicitantes, pues, como ahora exponremos, cabe deducir la misma solicitud de escrito preventivo ante varios órganos jurisdiccionales” (FD1.2). Además, el juzgador de primera instancia recuerda que éste es el segundo caso en el que se plantea la admisión de un escrito preventivo en materia de propiedad intelectual, ya que hasta ahora “la única cobertura jurídica que existía al respecto era el ‘Protocolo de servicio de guarda y de actuación rápida para el Mobile World Congress 2020’ (...) estaba previsto que este Protocolo se aplicara durante el mes de febrero de 2020 así como durante los días del referido evento, pero no estaba contemplada su aplicación fuera de este concreto marco temporal” (FD1.3)

**Resumen**

El Juzgado de lo Mercantil comienza su fundamentación jurídica comentando desde una perspectiva tanto histórica como jurídica las funciones del escrito preventivo y especificando que el Real Decreto Legislativo 1/9996, de 10 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no contempla en su

articulado dicha figura, aunque sí en el art. 132 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, artículo a los que se remiten tanto la Ley 12/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su Disposición adicional primera como la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales en su art. 20 y en el art. 13 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal.

El juzgador de primera instancia concluye que sí que es admisible la figura del escrito preventivo en materia de propiedad intelectual en base a los argumentos que ofrece en los apartados 9 a 11 de su Fundamento de Derecho 1: “consideramos que la sola diferenciación – que es más semántica o lingüística que estrictamente jurídica – entre las rúbricas de ‘Propiedad Intelectual’ y ‘Propiedad Industrial’, como rango diferenciador de nuestro Derecho interno, tampoco puede ser motivo bastante para excluir el escrito preventivo de lo que en nuestro ordenamiento jurídico se califica como ‘Propiedad Intelectual’. De hecho, esta distinción fue superada por la 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 (...) a la vista del referido marco normativo no parece que exista razón jurídica sólida que justifique objetivamente que no pueda aplicarse la figura del escrito preventivo en materia de Propiedad Intelectual. El propio texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual participa de esa ‘concepción amplia’ de la propiedad industrial cuando declara la compatibilidad de la protección de los derechos de autor con la protección de otros derechos de propiedad intelectual e industrial (art. 3) (...) por mor del principio de vinculación negativa (ampliamente desarrollado en el Derecho administrativo), todo lo que no está expresamente prohibido en Derecho debe entenderse permitido (...) no debemos ignorar que con arreglo al principio de equivalencia, que informa el Derecho de la Unión Europea (...) nuestra regulación procesal y sustantiva (...) que se ocupa de las acciones destinadas a garantizar la tutela judicial de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea confiere a los justiciables – esto es: la tutela de los derechos de Propiedad Intelectual o Propiedad Industrial entendida en sentido amplio – no debe ser menos favorable que la prevista para materias semejantes de naturaleza interna – como la prevista en la Ley de Patentes y por remisión a ésta en la Ley de Marcas y en la Ley de Secretos Empresariales. Asimismo, la admisión del escrito preventivo en materia de Propiedad Intelectual no haría sino reforzar la efectiva contradicción procesal, que es manifestación de los derechos fundamentales a la efectiva tutela judicial sin indefensión y a un proceso con todas las garantías”.

En aplicación al caso concreto, tras un análisis de los hechos se estima la existencia de una causa razonable y un interés legítimo para admitir el escrito preventivo presentado.

### **Comentario**

Este auto resulta interesante porque es la segunda presentación de escrito preventivo en materia de propiedad intelectual que se realiza ante los Juzgados Mercantiles de Barcelona (la anterior fue a raíz del Mobile World Congress 2020 pero dentro del Protocolo ad hoc firmado para dicho Congreso), y trata la competencia del Juzgado Mercantil para ordenar medidas cautelares en materia de propiedad intelectual.

### **Legislación**

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 10 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: artículos 7 y 8

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

Ley de Enjuiciamiento Civil: artículos 733 y 734.4

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: Disposición Adicional Primera

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: artículo 20

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículo 13

### **Enlace a la sentencia**

[ES:JMB:2020:4A](#)

**30) *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 402/2020 de 25 de febrero de 2020. “ANUNCIO DIAL VISIÓN” “ANUNCIO RED COOPER” “ANUNCIO HURRICANE SPIN BROOM” (Telebrands, Corp., International Edge Inc. y Best Option Products, S.L.) vs. “ANUNCIO DIAL VISION” “ANUNCIO MASTER COOPER” “ANUNCIO SPIN AND CLEAN ROLLER” (European Home Shopping, S.L.)***

### ***Originalidad y plagio de anuncios de teletienda***

#### **Antecedentes de hecho**

La empresa Telebrands, Corp. (en adelante, Telebrands) es titular de los siguientes productos: i) unas gafas graduables llamadas Dial Visión; ii) una sartén antiadherente llamada Red Cooper; y iii) una escoba-aspiradora conocida como Hurricane Spin Broom. La mercantil International Edge Inc. (en adelante, International Edge) es la distribuidora internacional de los citados productos de Telebrands, mientras que la mercantil Best Option Products, S.L. (en adelante, Best Option) realiza la explotación de los mismos en territorio español. La comercialización de esos tres productos se empezó a realizar entre los años 2015 y 2017 en cadenas de teletienda con anuncios que Telebrands tiene registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos.

La demandada European Home Shopping, S.L. (en adelante, EHS) comercializa productos idénticos a los de Telebrands bajo los nombres Dial Vision, Master Cooper y Spin and Clean Roller. La comercialización de estos productos se ha llevado a cabo en las mismas cadenas y en horarios similares, siendo los anuncios al parecer también semejantes.

Las demandantes Telebrands, International Edge y Best Option interpusieron demanda contra EHS ejercitando acciones en defensa de la propiedad intelectual sobre varios anuncios publicados en diferentes cadenas de televisión de unas gafas denominadas Dial Vision, imputando EHS el plagio respecto de diversos anuncios de televisión sobre

productos explotados por los actores (unas gafas, una sartén y una barredora). Subsidiariamente se ejercitaban acciones de competencia desleal por actos de confusión en base al art. 6 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD). Concretamente, los demandantes solicitan: i) el cese de la explotación en cualquier forma y por cualquier canal del anuncio controvertido, así como cualquier otro que “reproduzca las características esenciales del anuncio de ‘Dial Vision’” (ADH1); ii) una indemnización de 64.855,96€ y, subsidiariamente, 46.782,76€.

Posteriormente la demanda se amplió a otros anuncios y productos, concretamente, a la sartén antiadherente Red Copper y a la barredora-aspiradora Hurricane Spin Broom, con argumentos similares respecto al anuncio de gafas.

EHS se opuso a la demanda cuestionando la originalidad de los anuncios gestionados por las demandantes y oponiéndose de modo subsidiario a los criterios de determinación de los daños y perjuicios.

El Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (nº2) estimó parcialmente argumentando acreditada la infracción en los siguientes términos: “aunque pueda admitirse que los anuncios de la llamada teletienda sean perecidos, no puede negarse que los hechos descritos demuestran que la demandada ha seguido una estrategia comercial por la que copia parte de los anuncios de las actoras con la finalidad de aproximarse o crear confusión en el mercado, y lo lleva a cabo a través de los anuncios por los que publicita su venta, de tal modo que el consumidor cuando ve un anuncio cree haber visto el mismo el día o días anteriores, cuando en realidad corresponde a otro distribuidor. Por lo demás, el vendedor o distribuidor aparece de forma diferenciada en el anuncio de tal modo que; sobre este particular, no existe riesgo de confusión (...)”. El juzgador de primera instancia estima la similitud de los anuncios enfrentados al entender que, como argumentan las actoras, que “estas similitudes se producen en los mismos tiempos y la duración de los anuncios es muy similar, como lo es la estructura de los relatos que estructuran cada uno de los anuncios, con diálogos muy parecidos y mensajes casi idénticos. Son parecidas las actitudes de los personajes además del contexto, planos, las secuencias, los escenarios, iluminación, ángulos y la gama cromática, la velocidad y los movimientos de la cámara” (FJ2.4.6).

En otros, el fallo del juzgador de instancia contenía los siguientes pronunciamientos: i) la declaración de infracción de los derechos de propiedad intelectual de las actoras de su anuncio Red Copper por la explotación por parte de la demandada de los anuncios de Hurricane Spin Broom y del anuncio Spin and Clean Roller; ii) la orden de cesación de explotación en cualquier forma y por cualquier canal de los anuncios controvertidos (Master Copper, Spin and Clean Roller y Hurricane Spin Broom) así como la abstención de realizar tales actos en el futuro; y iii) la condena a pagar a las demandantes una indemnización de 19.660,90€.

La demandada apeló la citada sentencia en base a diferentes motivos, entre otros : i) error en la valoración de la originalidad de los anuncios; ii) error en la valoración del modo de anunciar productos idénticos en cadenas de teletienda; iii) subsidiariamente, error en la valoración de la prueba para determinar el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios y iv) acumulación indebida de acciones respecto a las acciones de competencia desleal dado que se estima el pleito de instancia por infracción de

propiedad intelectual, sin que concurren los hechos necesarios para considerar que existe un riesgo de confusión entre los anuncios objeto del procedimiento.

Por su parte, las demandantes se opusieron al recurso de apelación reiterando los argumentos de su escrito de demanda, y realizando diferentes puntualizaciones en relación a partidas que debían de incluirse en el cálculo de la indemnización.

## Resumen

La Audiencia Provincial de Barcelona estima el recurso interpuesto por EHS, revocando íntegramente la misma y desestimando la impugnación realizada por las demandantes, lo que determina la desestimación íntegra de la demanda principal en las acciones ejercitadas.

Además de pronunciarse sobre la inexistencia de una supuesta incongruencia omisiva sobre la originalidad de los anuncios de la actora por parte del juzgador de primera instancia, la Audiencia Provincial realiza un exhaustivo análisis propio sobre la originalidad de dichos anuncios a la luz del art. 10 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI). En primer lugar, categoriza estas obras dentro del concepto de obras audiovisuales de los arts. 86 y 120 LPI. En segundo lugar, cita abundante doctrina del TJUE sobre el concepto de obra. En tercer lugar, sienta que “no es objeto de discusión que los productos anunciados por la actora y los anunciados por la demandada son idénticos” (FD6.22) y que el canal de distribución de los anuncios es el mismo: canales de teletienda.

El verdadero análisis de la originalidad empieza en el epígrafe 22.4 del FD6, en el que se detallan las secuencias de los anuncios de la actora, así como los elementos sonoros, gráficos y visuales que destacan en los mismos, y se centra en la comparativa de los anuncios de las actoras con otros existentes y consultables en YouTube, que la Audiencia Provincial va comparando uno a uno con los anuncios de la actora. Así, llega a la conclusión de que “a la luz de estos anuncios, revisados en la segunda instancia y puestos en relación con los anuncios de la actora de las gafas Dial Visión, se constata que en el material revisado no aparecen las secuencias de arranque inicial del anuncio Dial Vision (varias fotografías en primer plano de personas que usan gafas), tampoco aparecen secuencias de venta u ofrecimiento de estas gafas en ópticas o tiendas especializadas, ni el testimonio de profesionales. En los anuncios de ‘Dial Vision’ aparecen también secuencias que evidencian la resistencia de las gafas al aparecer algún usuario forzando las patillas de las gafas para evidenciar su flexibilidad. Sin embargo, estas secuencias de referencia no podemos considerar que conviertan los anuncios de la actora en anuncios originales, ya que se trata de descartar aspectos funcionales y características del producto ofertado. No parece razonable considerar que estos elementos destacados proyecten la personalidad del productor o director del anuncio, por cuanto se trata de imágenes o secuencias que contextualizan el producto (...) también para destacar los elementos caracterizadores de las gafas (...), la aparición de imágenes y declaraciones de profesionales del sector refuerza esas características técnicas del producto y son muy habituales en cualquier producto ofrecido en el mercado que tenga unas especiales cualidades o características técnicas que puedan ser corroboradas por profesionales de un determinado sector. En definitiva, no podemos

considerar que los anuncios de 'Dial Vision' referidos en la demanda sean obras originales. Son meras grabaciones audiovisuales que no quedan aparadas por la normativa frente al plagio (art. 17 de la LPI), sino únicamente los derechos referidos a las meras grabaciones audiovisuales que, en su artículo 121 de la LPI, reconoce al producto el derecho exclusivo a la reproducción del original y sus copias" (FJ6.25.6 y 7)

La Audiencia Provincial repite esa misma metodología (descripción del anuncio y posterior comparación con otros anuncios desde el punto de vista de la secuencia, la duración, el color de las imágenes, los recursos gráficos, etc.) tanto para los anuncios de Red Cooper como de Hurricane Spin Broom, llegando a la conclusión de que no son originales. En concreto, sobre el anuncio de sartenes estima que "el visionado de todos estos anuncios reseñados pone de manifiesto que el anuncio de la sartén antiadherente de la actora no incluye ninguna imagen de determine la originalidad de la grabación audiovisual. Todos y cada uno de los recursos aparecen en los anuncios que aporta incluso la propia actora. Es habitual que el producto lo presente un cocinero, son habituales los testimonios de usuarios, las escenas de uso de la sartén con distintos alimentos y en distintas condiciones, incluso las más extremas (...) también el uso de imágenes en blanco y negro para destacar los defectos de otras sartenes del mercado. Por lo tanto, no consideramos que el anuncio de la actora pueda considerarse original ni en sus escenas ni en su estructura (...) no puede considerarse una obra audiovisual, sino una mera grabación audiovisual que tiene una protección más restringida, dado que se protege frente a la reproducción directa no consentida, pero no frente a la posible utilización de las mismas escenas o recursos similares" (FD6.27.5).

Para reforzar esta conclusión sobre la falta de originalidad de los anuncios de la actora, la Audiencia Provincial cita la sentencia de 22 de octubre de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:4623) sobre la originalidad de los programas televisivos con arreglo al art. 10.1 LPI.

En relación a la supuesta infracción del art. 6 LCD, la Audiencia Provincial descarta dicha infracción dado que el objeto de confusión del citado precepto son los medios de identificación empresarial, es decir, los signos distintivos o cualquier otro elemento que pueda servir para indicar el origen empresarial como puede ser el etiquetado, el envase o la decoración del establecimiento. En contraste con el art. 6 LCD, el art. 11 LCD sí que tiene como objeto la propia prestación empresarial, es decir, el producto o servicio en sí mismo y no sus formas de presentación. De ahí que como "en el supuesto de autos, actoras y demandada ofrecen exactamente los mismos productos, pero lo hacen con nombres comerciales completamente distintos, tanto los productos en cuestión (...) como en las empresas comercializadoras" esto hace que haya que descartar la aplicación del art. 6 LCD.

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante ya que falla sobre una posible infracción de derechos de propiedad intelectual y acción de competencia desleal en el campo de los anuncios de programas de teletienda cuya estética y contenido es aparentemente similar. La Audiencia Provincial realiza un minucioso análisis de la originalidad de los anuncios de las actoras, llegando a la conclusión de que son grabaciones audiovisuales y no obras audiovisuales, por lo que no pueden ser objeto de plagio al amparo de la LPI. Asimismo,

es interesante el pronunciamiento sobre la competencia desleal y su aplicación al caso, descartándose la aplicación del art. 6 LCD cuando se podría haber demandado por el art. 11 LCD. Por último, esta sentencia también resulta interesante por ser una cuestión que probablemente se pueda dirimir en otras jurisdicciones.

### **Legislación**

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: artículos 10, 17, 86 y 120

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículo 6

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 209 y 218

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APB:2020:1094](#)

**31) *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 512/2020 de 6 de marzo de 2020. “FAROLA LATINA” (persona física) vs. (Estado de Qatar y Ashgal)***

***Legitimidad pasiva de un estado soberano, legitimación de la jurisdicción española para ejecutar medidas condenatorias en el extranjero y doble protección***

### **Antecedentes de hecho**

La demandante Beth Gali (nombre que en la sentencia aparece anonimizado pero que se conoce por la repercusión de esta sentencia en los medios de comunicación) estuvo contratada por la empresa española Santa & Cole para diseñar una lámpara que se denominó Latina. Una de las cláusulas de esta vinculación comercial establecía que un 3% del precio de las ventas de esta lámpara en España serían para la demandante, correspondiendo la explotación (reproducción, fabricación, exposición y comercialización) a la empresa Santa & Cole.

En 2005 se iniciaron negociaciones entre Santa & Cole y Ashgal para llevar a cabo una propuesta integral de iluminación de la Avenida Al Waab de Doha (Ashgal es una empresa pública qatarí que canaliza todas las obras públicas del Estado de Qatar). En el marco de dichas negociaciones la empresa española entregó a Ashgal la documentación relativa al diseño de la farola y se fijó el presupuesto del proyecto en 7.384.317€ para iluminar la Avenida Waab con 920 farolas Latina. Al sospechar que Ashgal había solicitado un presupuesto para el mismo proyecto a la empresa Al Shulah Lighting, le remitió a dicha entidad en abril de 2006 un requerimiento informando de los derechos de propiedad intelectual que ostentaba para la fabricación y comercialización de las farolas Latina. En mayo de 2006, Santa & Cole comprobó que las farolas Latina habían sido instaladas en la avenida Al Waab, si bien éstas estaban dando problemas de iluminación. Finalmente, y ante la falta de acuerdo entre las partes, Santa & Cole

solicitó una indemnización de más de dos millones y medio de euros por la licencia de explotación de la farola, más 1.300.000€ en concepto de asesoramiento técnico para resolver los problemas de seguridad que las farolas presentaban, propuesta que fue rechazada, según consta en la prueba, con la remisión de un correo electrónico en el que un Ministro qatarí rechazaba la propuesta de acuerdo. Así, el conflicto quedó sin solución pese a la intervención de distintas representaciones diplomáticas tanto qataríes como españolas en el mismo.

La demandante interpuso una demanda contra el Estado de Qatar y su empresa pública Ashghal, afirmando ser la autora del diseño de unas farolas conocidas como Latina, que habían sido supuestamente copiadas sin autorización por las demandadas y colocadas en la avenida Al Waab de la ciudad de Doha. La demandante alega que se han vulnerado sus derechos morales, concretamente, el derecho a la paternidad de la obra, el derecho a la integridad de la obra y el derecho a la divulgación de la obra. No ejercitó derechos patrimoniales, ya que los mismos se habían cedido a la entidad Santa & Cole, pero sí solicitó una indemnización de 100.000€ por la infracción.

En su oposición a la demanda, el Estado de Qatar y Ahgal argumentaron, entre otros: i) falta de legitimidad activa, que ostentaría en todo caso Santa & Cole (con quien se habían mantenido las comunicaciones sobre la cuestión en liza) y no la demandante; ii) falta de originalidad de la obra, no siendo posible su protección como obra artística aunque tal vez sí como diseño industrial, sin que se discuta que la demandante ha diseñado la farola en liza; iii) falta de divulgación y respeto íntegro de la obra, dado que la reproducción de Doha es idéntica, sin que exista una vulneración de los derechos morales; iv) prescripción de la acción al superar los 5 años previstos en la ley, dado que el conocimiento de la infracción fue en el mes de abril de 2006 y la demanda se presentó en el año 2012; vi) falta de legitimidad pasiva, dado que “en todo caso, las infracciones las han cometido las empresas privadas (Al Shula Lighting como instaladora y las empresas chinas que fabricaron las lámparas), por lo que la demanda debió dirigirse contra éstas. Se niega que el Estado de Qatar interviniera en la instalación ni realizó actos de explotación de la farola. Y en cuanto a la empresa Ashgal, se limitó a licitar una obra pública, no interviniendo en las negociaciones mercantiles ni en la instalación de las farolas” (FJ1.2.e) y vii) aplicación de la ley qatarí, por ser el lugar donde se ha cometido la infracción.

La resolución de primera instancia estimó en parte la demanda “considerando que la ley aplicable al caso era la española, que no existía prescripción porque los derechos morales no están sometidos a plazo alguno, la obra ostentaba originalidad suficiente como para merecer la protección interesada, el plagio no había sido cuestionado como producido y consideró vulnerados los derechos morales invocados, al no haber autorizado la autora la divulgación de la obra ni su reproducción o difusión” (FJ1.3) y condenó a las demandadas a cesar en la conducta infractora y a abonar a la actora la suma de 50.000€ en concepto de reparación de daños morales.

Ambas partes recurren la sentencia, la demandante al entender, entre otros, que la indemnización concedida es insuficiente para reparar el daño sufrido. Por su parte, las partes demandadas alegan, entre otros: i) no concurriendo las circunstancias para que pueda existir una doble protección como diseño industrial y como obra de arte, ya que el diseño carece de originalidad como para poder ser considerado una obra de arte y,



por lo tanto, se niega que haya existido una vulneración de los derechos de paternidad, divulgación e integridad de la obra; y ii) la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para ordenar la retirada de las farola de Doha; iii) la inmunidad diplomática del Estado de Qatar y su falta de legitimidad pasiva por carecer de relación con los hechos.

## Resumen

La Audiencia Provincial de Barcelona estima el recurso de apelación, modificando la sentencia de primera instancia en los siguientes términos: i) se absuelve al Estado de Qatar, limitándose la condena a Ashgal; ii) se considera infringido sólo el derecho a la paternidad de la obra y el derecho a la integridad de la misma, no así el derecho a la divulgación y iii) se fija el importe de la indemnización en 100.000€.

La Audiencia Provincial comienza fallando sobre la alegación de inmunidad y sobre la falta de competencia de la jurisdicción española. Para resolver la primera cuestión remite a su Auto de 12 de marzo de 2015 (ECLI:ES:APB:2015:1256A), en el cual rechaza la inmunidad jurisdiccional del Estado de Qatar. En su fundamento de derecho décimo, la Audiencia Provincial no cree justificada la condena al Estado de Qatar “cuando está acreditado que la actuación del mismo no se materializó de forma directa sino a través de una entidad pública del mismo, Ashgal (...) el hecho de que personajes públicos relevantes del referido Estado hayan podido tener intervención en la elección del modelo de farolas, en un momento previo a la infracción de los derechos invocados, y más tarde en el proceso de negociación entablado entre las partes, no es razón suficiente para atribuirle al Estado legitimación pasiva” (FD10.5).

En cuanto a la competencia de los tribunales españoles, si bien en dicho Auto también se constató la competencia de los tribunales españoles, la Audiencia Provincial entiende que la alegación en el recurso es ligeramente distinta “al limitarse la argumentación sobre la falta de competencia a la condena a cesar en la conducta” (FJ3), careciendo dicha argumentación de fundamento a ojos de la Audiencia Provincial ya que “la cesación de la conducta, con la condena consiguiente a la retirada de las farolas infractoras, es consecuencia (...) del éxito de la acción relativa al derecho moral de autor ejercitada. Por tanto, el pronunciamiento no puede ser solo declarativo, sino que ha de incluir condena. Hemos considerado que los tribunales españoles tienen competencia para conocer de tales acciones; otra cosa es que puedan ostentar la jurisdicción para la ejecución de tales medidas, que es lo que cuestiona el recurso (...) parece claro que la jurisdicción española carece de competencia para conocer la ejecución de una medida como la referida, competencia que solo puede corresponder a los tribunales del Estado de Qatar. Ahora bien, de ello no se deriva que la competencia para conocer de la acción ejercitada también deba correr la misma suerte” (FD3).

Sobre la caducidad de la instancia, la Audiencia Provincial desestima este argumento al entender que el proceso estuvo suspendido por petición conjunta (se llegó a valorar solicitar mediación a la OMPI aunque finalmente no se hizo), por lo que “la inacción de la parte no comienza cuando el proceso se suspendió sino cuando finalizó el plazo de suspensión y no se solicitó por ninguna de las partes la reanudación (...)” (FD4).

En cuanto a la valoración de la originalidad para la protección de una obra que consiste en un diseño industrial, como una farola, la cuestión discutida es “determinar si la

posibilidad de ser protegida por la normativa protectora de los diseños excluye la protección por los derechos de autor o bien cabe una doble protección acumulada” (FD5.17). Para dar respuesta a esta cuestión, la Audiencia Provincial acude al razonamiento del TJUE en la sentencia C-683/17, de 12 de septiembre de 2019 (Asunto Cofemel) así como a las conclusiones del Abogado General Sr. Campos en la sentencia C-833/18, de 11 de junio de 2020 (Asunto SI, Brompton Bicycle Ltd.), reconociendo que “se trata de una cuestión que no es pacífica en la doctrina y sobre la que los diversos ordenamientos jurídicos habían venido adoptando posturas dispares, que van desde los sistemas de protección acumulada (el sistema francés) al sistema de no acumulación de protecciones (sistema tradicional italiano), pasando por sistemas de acumulación restringida (sistema alemán)” (FD5.20). La Audiencia Provincial recuerda que “en nuestro derecho, puede ser objeto de una protección doble (como propiedad intelectual y propiedad industrial). No obstante, no cualquier diseño merece esa doble protección, sino que para merecer la protección como propiedad intelectual es preciso que tenga el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística. Cuál sea ese grado de creatividad y originalidad ha sido una cuestión que ha dividido a la doctrina. Un sector cualificado vino extendiendo que era exigible una altura creativa mayor que la que, con carácter general exige el art. 10 TRLPI (...) sistema de acumulación parcial o restringida que ha de llevar a distinguir entre los diseños propiamente dichos o creaciones formales y aquellos otros que constituyen ‘obras de arte aplicadas a la industria’ De forma que solo los segundos sostendrían el doble ámbito de protección. Otro sector de nuestra doctrina, en cambio, ha venido sosteniendo que no cabe exigir en este tipo de obra un grado de creatividad u originalidad más elevado que para cualquier tipo de obra (...) nos decantamos por la primera de esas dos posturas (...) en el caso Cofemel, el Tribunal Europeo está afirmando (...) que es compatible con el derecho europeo la idea de que cada Estado pueda establecer a estos efectos un concepto distinto de obra caracterizado por una mayor o menor altura creativa” (FD5.23 a 28). Juzgando bajo el baremo de mayor altura creativa, la Audiencia Provincial concluye que la farola Latina es original en el sentido del art. 10 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, TRLPI) ya que “el diseño, aun siendo de una farola, no es la simple representación de una farola (esto es, no viene determinado por los requerimientos técnicos propios de un objeto con una evidente finalidad práctica) sino que presenta rasgos muy acusados que indican la idea de que la autora ha ido mucho más allá de lo que le exigían tales requerimientos técnicos (...) el diseño de esta concreta farola es muy peculiar y se aleja de forma muy notable de todas las formas de farola conocidas hasta el momento de su creación por la autora” (FD6.44).

Por último, en cuanto a la infracción de los derechos morales de la autora, la Audiencia Provincial difiere del Juzgado de lo Mercantil en cuanto al derecho a la divulgación de la obra en relación a los arts. 4 y 14 TRLPI dado que “lo que tiene la autora cedido a un tercero (Santa & Cole) no es el derecho a la divulgación sino a la explotación de los derechos económicos de la obra. Por tanto, los actos de plagio que imputa a las demandadas pueden constituir infracción de los derechos económicos sobre la obra, pero no por ello constituyen asimismo infracción de los derechos morales de autor. Al menos no lo es del derecho a la divulgación, derecho que debe considerarse agotado una vez hecha una primera divulgación de la misma” (FD7.54). Sin embargo, coincide con el juzgador de primera instancia en primer lugar en cuanto a la existencia de una

vulneración del derecho a la paternidad de la obra, dado que no consta en las farolas una referencia a su autor, algo a lo que el autor tiene derecho y el tipo de obra no impide. En segundo lugar, también coincide en cuanto a la existencia de una infracción al derecho a la integridad de la obra, reconociendo las diferencias argumentadas por la demandante (tales como el número de cartelas de la sujeción de la placa base o el uso de acero no galvanizado) que llevan a la Audiencia Provincial a determinar que “no se ha respetado la integridad de la obra, tal y como fue concebida por la autora. Si bien, tomadas cada una de esas deficiencias individualmente, es dudoso que pueda verse resentido el prestigio de la autora, consideradas conjuntamente, como es preciso hacer, nos parece que la cuestión es clara” (FD7.67). Como conclusión a este análisis la Audiencia Provincial entiende que “la infracción del derecho a la paternidad de la obra no hubiera justificado la retirada de las farolas de la vía pública en la que han sido colocadas. La cesación en la conducta habría quedado cumplida por el simple hecho de hacer constar en cada una de ellas, de forma visible, la autoría. Ahora bien, la infracción del derecho a la integridad a la obra, dados los términos de su alcance, sí que justifican que la acción de cesación en la conducta alcance a la retirada de la vía pública de las farolas infractoras” (FD7.69).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque es la primera vez que un juez español protege los derechos intelectuales de una autora contra un estado soberano, conociendo de la legitimidad de un juez español para condenar al cese de una conducta vulneradora de derechos de propiedad intelectual en el extranjero. Además de ser una sentencia con una argumentación extremadamente detallada, también resulta interesante por el voto particular formulado por el magistrado Luis Rodríguez Vega, al que también se adhiere del magistrado José María Fernández Seijo, siendo los votos particulares una rara avis en la jurisprudencia de propiedad industrial e intelectual.

### **Legislación**

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: artículos 1, 3, 4, 10 y 14

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

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: artículos 9, 179.2 y 237.1

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APB:2020:2644](#)

## VIII. Observancia

**32) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 80/2020 de 15 de enero de 2020. “SOLID EDGE ST5” “ST8 MULTILANG WIN 64 SSQ” “STV18” (Siemens Product Lifecycle Management Incorporated) vs. (Goldblack Comercio y Distribuciones S.L., Manufacturas y Transformadores AB, S.L.)**

***Licitud de uso de software para detectar violaciones de derechos de propiedad intelectual y cálculo indemnizatorio***

### Antecedentes de hecho

Siemens Product Lifecycle Management Incorporated (en adelante, Siemens) demanda a las sociedades Manufacturas y Transformadores AB, S.L. y Goldblack Comercio y Distribuciones, S.L.) por infringir sus derechos de propiedad industrial respecto a tres programas informáticos dado que a través de un software ha detectado seis copias de programas informáticos de su propiedad. Además de la cesación en la actividad ilícita, la actora solicita una indemnización de 310.200€ por los perjuicios ocasionados.

El Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (nº 8) estima totalmente la demanda, declarando, entre otros, la violación de los derechos de propiedad intelectual, ordenando el cese de la actividad ilícita y condenando a las demandadas a indemnizar a la actora con 310.200€ en concepto de daños y perjuicios.

A la vista de este fallo, las demandadas interponen recurso de apelación argumentando, entre otros i) que Siemens no es titular de los derechos en liza; ii) la ilicitud de las pruebas obtenidas en las medidas de investigación y iii) su desacuerdo con el cálculo de la cuantía indemnizatoria.

### Resumen

La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso de apelación en lo que a la cuantía indemnizatoria se refiere, que pasa de 310.200€ a 214.080€, sin alterar el resto de pronunciamientos de primera instancia. Esta modificación se explica en el FJ7, donde se estima que es más ponderado que el cálculo de la indemnización por los ingresos dejados de percibir se haga usando el precio de una ‘licencia fija’ por cada una de las copias de los diferentes ordenadores, en vez de calcularlo bajo el criterio de indemnización fijado en primera instancia usando las ‘licencias flotantes’ que permiten la utilización simultánea en diferentes ordenadores. Eso sí, la Audiencia Provincial comparte “con la juez de instancia que no se pueden aplicar ninguna de las ofertas o de los descuentos que pretende aplicar, ya que no sería lógico hacerlo a un infractor” (FJ7).

En relación al argumento de las apelantes que niegan que la actora sea la titular de los programas informáticos en liza, la Audiencia Provincial desestima el mismo dado que “en abril de 2016 la demandada paga, a través de otra compañía, a Siemens, la licencia de utilización del programa (...) incluso las demandadas no niegan que Siemens adquiriese UGS o Unigraphics Corporation, lo que parecen negar es que, como

consecuencia de la adquisición de dicha compañía, sus programas pasaran al patrimonio de Siemens, alegación que difícilmente podemos compartir” (FJ2).

En cuanto a la ilicitud de las pruebas obtenidas en las medidas de investigación, “la recurrente sostiene que los datos aportados para justificar las medidas cautelares fueron obtenidos a través de un programa (Phone Home). Ese programa se instala a la vez que las copias autorizadas del Solid Edge y sirve para detectar reproducciones no consentidas. Las recurrentes sostienen que dicho programa obtiene ilícitamente datos de carácter personal de los usuarios, como es la dirección IP y que, por lo tanto, la prueba obtenida es ilícita y nula la entrada y registro acordado en el auto de medidas cautelares (...) una dirección de IP (Internet Protocol) es un número que identifica un ordenador conectado a Internet. Las recurrentes sostienen que la recopilación de esos datos, supone una infracción de las normas que regulan los datos personales (...) en el informe pericial (...) no se refiere expresamente a ese dato, aunque sí al dominio de la red (...) El nombre de dominio es un dato similar a aquel, puesto que el nombre de dominio no es más que una dirección de Internet, igual que la IP, pero más fácil de recordar (...) (FJ3). Tras esta aclaración, la Audiencia Provincial analiza los hechos desde el prisma del art. 1 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en vigor en el momento de la infracción, y concluye al especificar expresamente dicho artículo que el objeto del mismo es la protección de los derechos fundamentales de las personas físicas, esto impide que una persona jurídica (como las apelantes) puedan argumentar esta legislación en el presente caso: “en consecuencia, no podemos aceptar que la instalación de un programa que pueda reportar su posible infracción al titular de sus derechos de autor, recopilando datos como la IP o el nombre de dominio de los ordenadores de dicha empresa, como ocurre en este caso, pueda vulnerar los derechos al tratamiento de datos personales. Tampoco puede hablarse de infracción del derecho a la intimidad de los trabajadores de la sociedad controlada, ya que los ordenadores son puestos a disposición de éstos para su uso profesional, por lo tanto, los datos relativos a ordenadores y los programas informáticos con los que trabajan, no guardan relación alguna con la vida privada de los trabajadores” (FJ3).

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque juzga la licitud del uso de programas informáticos para detectar infracciones de propiedad industrial en base a una posible violación de la protección de datos de carácter personal. Asimismo, también resulta interesante la modificación que hace el juzgador de segunda instancia en relación al cálculo indemnizatorio, pasando de usar el valor de una licencia flotante al de una licencia fija, cálculo que resulta más beneficioso para el infractor.

### **Legislación**

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: artículos 6.1 y 97

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: artículo 1

## Enlace a la sentencia

[ES:APB:2020:150](#)

**33) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 3ª) 27/2020 de 28 de enero de 2020. (Persona física) vs. (Ministerio Fiscal)**

### *Imitación de escudo*

#### **Antecedentes de hecho**

La policía interviene al acusado un número importante de bufandas que imitan, pero no contienen, el signo distintivo del escudo del F.C. Barcelona. Con base en el art. 274.2 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante, CP) en primera instancia se condena al acusado por un delito contra la propiedad industrial.

El condenado apela esa sentencia al entender que ha habido un aplicación indebida del citado artículo, dado que no concurren los elementos del tipo porque no hay una reproducción del escudo del F.C. Barcelona, sino una mera imitación, y por ende “los productos incautados (...) no son idénticos ni similares con los que fabrica y comercializa la marca que ejerce la acusación particular, ni se venden en las mismas condiciones ni precio, por lo que resultaría absurdo suponer que ninguno de los productos incautados tenga capacidad para confundir al consumidor” (FD1).

#### **Resumen**

La Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso.

En primer lugar, la Audiencia Provincial recuerda que, si bien en el pasado el elemento nuclear sobre el que giraba la existencia o no del delito era la confusión en el consumidor, actualmente el art. 274 CP “no tiene como directo y exclusivo objeto la protección al consumidor, toda vez que, el verdadero bien jurídico protegido es el derecho de uso exclusivo de determinados signos o marcas que han obtenido su reconocimiento administrativo y mercantil (...) ya que los referidos signos distintivos tienen sin duda un valor comercial y económico trascendente que es lo que de forma directa protege el tipo penal (...) el bien jurídico protegido es esencialmente el derecho exclusivo del propietario, sin que sea necesario que se produzca una lesión efectiva o potencial de los intereses del consumidor como consecuencia de la aptitud del signo usurpado para la confusión” (FD2).

La Audiencia Provincial de Madrid estima la vulneración aun cuando hay una imitación y no una reproducción de un signo protegido por un título de propiedad industrial, basando su explicación en jurisprudencia que cita y de la cual concluye que si bien la jurisprudencia menor no es unánime, “esta Sección 2ª en resoluciones anteriores en las que se significó el término ‘confundible’ viene referido al signo, no al producto y tiene por finalidad la protección de los derechos de los titulares registrales de dichos signos o marcas, no el derecho de los consumidores. Y que la confusión en la que incurran o no los adquirentes de los productos falsificados no es un elemento que configure el tipo

penal que regula el art. 274 del Código Penal” (FD2), por lo que en este caso la imitación del escudo del F.C. Barcelona es un delito contra la propiedad industrial.

### **Comentario**

Esta sentencia resulta interesante porque falla que la imitación de un signo protegido por un título de propiedad industrial (concretamente del escudo de un club de fútbol que se reproduce en bufandas falsificadas) también constituye una vulneración del mismo al amparo del art. 274 CP, aprovechando asimismo para desterrar la tesis de la confundabilidad en la aplicación del citado artículo.

### **Legislación**

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: artículos 53 y 274

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APM:2020:1092](#)