

**AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA**

**ROLLO DE SALA Nº1219 (U-15) 21
PROCEDIMIENTO Pieza separada Medidas Cautelares 35/21
JUZGADO de lo Mercantil num. 2 Alicante -en funciones de Juzgado de Marca
Unión Europea-**

AUTO Nº 31 /22

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García-Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a siete de abril del año dos mil veintidós

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto en Rollo de Apelación nº 1219/U-15/2021, recurso de apelación sobre medidas cautelares seguidas en instancia ante el Juzgado de Marca UE número dos de Alicante con el número 35/21, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, la mercantil S.A., representada en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos y dirigido por el Letrado D. Juan Antonio; y como parte apelada el demandado, la mercantil GmbH, representada en este Tribunal por el Procurador D. Daniel y dirigido por el Letrado D. Jorge, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria número dos de los Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 35/21, se dictó Auto con fecha 21 de mayo de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la solicitud de medida cautelar interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Daniel, actuando en nombre y representación la entidad mercantil GmbH, contra la entidad mercantil S.A., y en consecuencia, acuerdo, con una caución de 10.000,00 euros, las medidas cautelares consistentes en:

“I. Que se ordene a SA a cesar y abstenerse provisionalmente en: (i) el uso, fabricación, oferta, comercialización, almacenamiento, importación, exportación y promoción de los Productos Infractores y sus envases; y (ii) la utilización, distribución, emisión o difusión por cualquier medio de cualquier material publicitario o promocional de los Productos Infractores.

II. Que se ordene a SA a retirar provisionalmente del mercado, a su costa, todos los Productos Infractores, así como todos los materiales publicitarios o promocionales que hayan sido entregados o utilizados en relación con ellos.”

Todo esto sin expresa imposición de costas procesales, debiendo cada parte sufragar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad”.

SEGUNDO.- Contra dicho auto se preparó recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos en fecha 10 de septiembre de 2021 a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 1219/U-15/21 en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 7 de abril de 2022, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el lltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- GMBH ha interpuesto demanda por infracción de marca tridimensional contra S.A., con causa en la fabricación y comercialización por la demandada de bebidas de frutas -con la marca Don Simón- en un envase o botella que reproduce e infringe su marca tridimensional de la Unión num. 3.177.417 para la clase 32, marca que afirma la actora es renombrada y que tiene el siguiente formato:



Y en la consideración de que el envase utilizado para zumos por la demandada (representación aportada por la demandante)



genera riesgo de confusión (o, cuando menos, de asociación) con la marca tridimensional, que implica un aprovechamiento de la reputación de la marca tridimensional y que supone un menoscabo de la distintividad y del renombre de la marca tridimensional, pide la adopción de medidas cautelares consistentes en el cese en la fabricación y comercialización de zumos con el envase litigioso y la retirada de las unidades que se hallen en el mercado en tanto hay apariencia bastante de la infracción que denuncia (buen derecho) y riesgo de daños irreversibles durante el proceso (peligro de demora).

El Tribunal de instancia ha estimado la pretensión de tutela cautelar al entender que concurren los presupuestos de la misma y en particular, no solo el peligro de demora procesal sino la apariencia de buen derecho, rechazando al efecto la invalidez alegada al no apreciar *prima facie* registrada de mala fe, caducada por falta de uso ni carente de distintividad apreciando por el contrario que la marca, que podría ser renombrada, puede estar infringida por el envase que refiere el demandante como infractor en tanto en el juicio preliminar que compete a la tutela cautelar permite apreciar riesgo de confusión dada la similitud entre ambos envases, su identidad aplicativa y, desde la perspectiva del renombre, con tal utilización, un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca tridimensional y el riesgo de un menoscabo al carácter distintivo y al renombre de la marca tridimensional en caso de fabricación y comercialización de aquellos.

Crítico con esta resolución, formula recurso de apelación la demandada planteando, primero, la no apreciación de peligro de demora por razón de la pasividad de la actora en la petición de medidas cautelares, segundo, la falta de proporcionalidad exigida por el art. 726.1.1º LEC en atención a la irreversibilidad del incuantificable daño reputacional que la adopción de las cautelares supone para la marca Don Simón y, finalmente, lo relativo a la apariencia de buen derecho desde una doble perspectiva, desde el análisis del título invocado por el actor -atribuyéndole nulidad y caducidad- y desde la percepción de la infracción denunciada, que se niega.

Examinaremos por separado cada uno de estos motivos.

SEGUNDO.- Cuestiona en primer término el apelante las consideraciones realizadas por el Tribunal de instancia para la apreciación del presupuesto del riesgo por demora procesal en relación a la pasividad de la actora ante la infracción y la solicitud de tutela cautelar.

Señala al respecto el apelante que yerra la resolución de instancia al apreciar el *periculum* dado que la petición de medidas cautelares incumple lo dispuesto en el artículo 728.1.2º LEC cuando dispone que “*no se acordará medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo*”, entendiendo que en efecto debería haberse aplicado dicha norma en tanto que la pretensión formulada por Granini recae sobre una situación consentida durante largo tiempo como se desprende del hecho de que la demandada había iniciado la comercialización de los envases en julio de 2020 (online) y en septiembre de 2020 (en tiendas físicas), siendo así que la actora había iniciado la obtención de las pruebas que acompañaría a su solicitud de medidas cautelares en agosto de 2020, no obstante lo cual, no formula petición de medidas hasta enero de 2021, es decir, más de seis meses después de iniciarse la comercialización del envase, tiempo que demuestra que ni la infracción ni los daños son palmarios ni graves al superar aquél intervalo

temporal con mucho el plazo prudencial que refiere el propio Auto como referencial -dos meses desde del momento en que se pudo formular la petición-.

Posición del Tribunal.

Dispone en efecto el artículo 728-1 párrafo segundo LEC que *“no se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces”*.

Esta norma constituye una excepción a la apreciación del *periculum in mora* que requiere como presupuesto el conocimiento de la situación de hecho que constituye la base fáctica de la pretensión cautelar en relación a la pasividad demostrada en el transcurso tiempo no justificado en solicitar la tutela.

Cabe interpretar por tanto que el conocimiento que implica el consentimiento con una situación determinada de hecho equivale, desde la perspectiva de este precepto, a una especie de aquietamiento del titular del derecho ante una situación de posible infracción de su derecho y por tanto a obtener una respuesta judicial inmediata, pasividad que el art 728-1 LEC sanciona con la privación del derecho a la tutela cautelar judicial a salvo la aparición de circunstancias nuevas que conviertan en urgente una tutela que anteriormente la propia actora no consideró como tal. Y es que, aun cuando la prolongada tolerancia de la actora ante una situación no descarta el peligro en la demora, sí es determinante para concluir que el derecho de la actora pierde aquella urgencia precisa para la tutela cautelar impetrada.

La cuestión radica por tanto en determinar cuándo hay *situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo*. Para ello, y dado que constituye una causa de exclusión de la tutela cautelar que se elabora sobre un parámetro discrecional, debemos tomar en consideración, primero, que la tutela cautelar también forma parte del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva y, segundo, que en todo caso constituye una excepción.

En efecto, y por lo que hace a lo primero, el Tribunal Constitucional ha dicho que *“la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso» (STC 14/1992, fundamento jurídico 7.)*”, añadiéndose en la STC 238/1992 -FJ 3º-, que el legislador no puede eliminar de manera absoluta la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a asegurar la efectividad de la Sentencia estimatoria, *“pues con ello se vendría a privar a los justiciables de una garantía que... se configura como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva”*.

En cuanto a la excepcionalidad del supuesto, la conexión por naturaleza con el derecho fundamental de que se trata, invita necesariamente a interpretar el

precepto de modo restrictivo, habida cuenta de la importancia del efecto limitativo de aquél derecho a la tutela judicial que implica.

Es por esta razón que el conocimiento de la presunta infracción y daño -que deben constar positivamente- debe manifestarse de una manera tal que la omisión de reacción refleje con certeza la voluntad, durante *largo tiempo*, a renunciar a promover medidas judiciales, deviniendo en tales casos luego la reacción del titular como ajustada a sus intereses que no a la realidad de un daño actual que es el que justifica, junto con el que puede producirse durante el proceso, la adopción de medidas cautelares.

Estas consideraciones, proyectadas al caso que nos ocupa, nos lleva a la conclusión que en absoluto ha habido en el caso una situación consentida por el actor que impida ahora tomar el consideración el riesgo de daño que se quiere solventar con la adopción de las cautelas propuestas ya que lo que consta en autos es que la comercialización de los envases que se dicen infractores tuvo lugar entre julio y septiembre de 2020 motivando a Granini casi de modo inmediato a encargar un estudio de mercado sobre si la comercialización de tales productos suponía un riesgo de confusión de su marca tridimensional -estudio de D. Klaus Hilbinger y la consultora GfK, doc nº 31 demanda-, análisis que se emitió el día 5 de octubre de 2020 y que motivó el requerimiento en octubre de 2020 a la demandada instando el cese en uso de tal envase -doc 33-, requerimiento que fue contestado el día 13 de noviembre de 2020 -doc 34- en sentido negativo lo que motivó la presentación de la demanda y la coetánea solicitud de medidas cautelares el día 11 de enero de 2021, secuencia de actuaciones que demuestran todo lo contrario a una conducta pasiva que pudiera derivar en la asunción de los resultados de la infracción ya que los tiempos no solo está ajustados a lo que puede considerarse espacios temporales medios sino que en realidad demuestran todo lo contrario pues no solo es evidente que se invirtió rápidamente en la consecución de un elemento objetivo de la posible infracción, el estudio de mercado, con el que justificar sin dilación ante el presunto infractor la realidad de la violación de derecho sino que con toda diligencia y sin perjuicio de ofrecer una oportunidad al proceso, tras la contestación de la demandada formuló demanda y solicitó medidas cautelares.

Desde el conocimiento de la infracción hasta la demanda transcurrieron cinco meses. Pero en absoluto lo fueron de conformidad por pasividad con lo que considera era una situación de infracción causante de un daño que se quiere eludir con las medidas instadas. La simple descripción de los hechos es suficientemente significativa de la diligencia de Granini y por tanto debemos rechazar que se haya producido en el caso la excepción al *periculum in mora* lo que implica que de producirse *fumus bonis iuris*, se estaría ante un caso en que resultaría procedente estimar la pretensión cautelar solicitada.

El motivo queda rechazado.

TERCERO.- Plantea seguidamente el recurrente la falta de proporcionalidad exigida por el art. 726.1.1º LEC en atención a la irreversibilidad del incuantificable daño reputacional que la adopción de las cautelares supone para la marca Don Simón, conectando la cuestión a la suficiencia de la caución y la propuesta de contra cautela.

Pues bien, dado que el análisis de este motivo solo adquiere sentido para el caso que rechazamos el resto de motivos formulados por el recurrente, relegaremos el examen de estas cuestiones respecto de los demás motivos formulados, procediendo a su examen para el caso de que sean desestimados y por tanto, confirmada la tutela judicial cautelar.

Es por ello que examinaremos a continuación el planteamiento que formula el recurrente relativo a la apariencia de buen derecho, formulación que plantea desde una doble perspectiva, a saber, desde el análisis del título invocado por el actor, cuya validez y eficacia cuestiona, y desde la percepción de la infracción denunciada que explícitamente niega.

Respecto de lo primero, plantea la indiciaria nulidad de la marca tridimensional por haber sido solicitada de mala fe y por falta de distintividad, reiterando finalmente que cuando menos carece de eficacia por haber caducado como consecuencia de la falta de uso de la marca en cuestión.

Examinaremos separadamente cada uno de los citados motivos, comenzando por la alegación de nulidad por mala fe en la solicitud de registro de la marca tridimensional de la parte actora.

Lo que en síntesis plantea el recurrente es que la marca invocada es nula por haberse solicitado de mala fe que aprecia, primero, en el hecho de haber solicitado el registro de la marca tridimensional después de la expiración del registro del diseño nacional finlandés núm. 20139-0001 que, dice el recurrente, protegía la misma forma de la botella que protege ahora la marca invocada lo que implica que el registro solicitado el 21 de mayo de 2003 tuvo por objeto reactivar un diseño con mérito estético caducado en 1980, siendo maliciosa una solicitud de registro destinada a transformar un diseño extinguido en una marca porque constituye fraude de ley al intentar perpetuar el monopolio registral del modelo caducado. Y aprecia en segundo lugar mala fe en la solicitud de registro en el hecho de que dicha solicitud del registro tuvo lugar después de que GRANINI intentara registrar sin éxito otras tres marcas tridimensionales con morfologías similares que trataban de proteger botellas análogas de lo que cabe deducir que la solicitud de registro fue una actuación hecha con abuso de derecho.

Posición del Tribunal.

Al planteamiento que su oposición al recurso hace la representación legal de Granini sobre la posibilidad de cuestionar en sede cautelar la validez del título, hemos de señalar que aunque es cierto que el punto de partida en un litigio cautelar sobre un derecho de exclusiva es siempre la validez del título -art 127.1 RMUE-, el que se haya cuestionado por el demandado cuando ha tenido oportunidad procesal -contestación de la demanda- dicha presunción, permite al Tribunal en sede cautelar valorar provisionalmente tal alegación como parte del debate propio del *fumus* pues si dicho presupuesto se conforma sobre la probabilidad de que el derecho del solicitante puede de ser finalmente acogido o, lo que es lo mismo, que goza de una razonable perspectiva de éxito, es indudable que en tal perspectiva está el enjuiciamiento del propio título cuando su eficacia y validez forma parte también del objeto de litigio como ocurre en el caso donde tal cuestión se ha introducido en sede alegatoria del proceso principal. Así nos hemos venido pronunciando antaño en este Tribunal, siendo del mismo parecer diversas resoluciones tanto de la Secc 28 AP Madrid (Auto 16 de noviembre de 2009) como de la Secc 15 AP Barcelona (Auto 18 de diciembre de 2018).

Resuelta la cuestión, y por lo que hace al fondo de la cuestión, sin duda ninguna hemos de rechazar en este juicio provisional las alegaciones formuladas por el recurrente.

En efecto, en absoluto es deducible de la conducta descrita por el mismo, a los efectos provisionales que ahora nos ocupa, mala fe en el sentido del art 59.1 b) RMUE 2017/1001 porque si la mala fe que refiere el precepto tiene lugar cuando el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el mercado en libre competencia, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas honestas, los intereses de terceros, o con la intención de obtener un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen mencionada en el apartado anterior (STJUE de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, apartado 46, y de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, apartado 75), hemos de entender que difícilmente puede haber mala fe por presentar como signo marcario lo que es o ha sido (en forma idéntica o similar, como es el caso) con anterioridad un producto protegido por diseño cuando, primero, el RMUE contempla que la forma de un producto puede ser marca -art 4- siempre que sea distintivo y, segundo, se prevé expresamente la posibilidad de acumulación del diseño con la marca -art 60.2.3-, normas de donde cabe concluir que no contraría la norma una solicitud como marca de un objeto que es o ha sido protegido por diseño siempre que sea distintivo por tener la aptitud para cumplir con las funciones marcarias, en especial la identificadora del origen empresarial.

En consecuencia, de la solicitud de registro como marca de lo que es o ha sido diseño no es dable extraer la intención de obtener un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca -mala fe- porque por su naturaleza lo que es protegido como modelo puede ser, si es distintivo, marca y en consecuencia, la defensa de tal virtud en el modelo en modo alguno constituye fraude en tanto no supone la atribución al margen de la ley de un tributo que no le corresponda, habiendo además en el caso dos datos claramente contrarios a la apreciación de que la solicitud de registro albergara intención de utilizar lo que fue un modelo registrado como tal bajo la apariencia de marca, a saber, en primer lugar el que hubieran transcurrido más de dos décadas entre la caducidad del diseño que protegía el envase en cuestión y la solicitud de registro como marca y, en segundo lugar, el que Granini hubiera hecho solicitudes previas o simultáneas de registros de envases pues tal conducta, lejos de ensalzar una voluntad maliciosa pone de relieve, precisamente, la del uso de la forma del envase a título distintivo de su origen lo que excluye voluntad de perjudicar los intereses de terceros de modo no conforme a las denominadas por el TJUE prácticas honestas o la intención de obtener un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de una marca, con la circunstancia añadida de que en realidad, de las tres marcas citadas por el recurrente como intentos fracasados de registro de marcas tridimensionales, las marcas núm. 1.421.092, 394.338 y 3.177.383, las dos primeras están registradas a favor de Granini habiéndose solo denegado la última que se refería a un envase que ciertamente, ningún parecido tiene con la marca que nos ocupa.

Se desestima por tanto que hayan indicios provisionales, que dada la presunción de validez deberían ser claros y evidentes, de que el registro de la marca invocada haya sido solicitada de mala fe.

CUARTO.- El segundo planteamiento que hace el recurrente relativo a la validez del título se sustenta en la negación del carácter distintivo de la marca invocada.

En concreto afirma que la marca tridimensional de la actora carece de los elementos suficientemente singulares para caracterizarla y para dotar al envase de carácter distintivo, especialmente en atención al público consumidor al que se dirige ese envase; en segundo lugar, porque hay otros envases similares en el mercado para zumos; y, en tercer lugar, que la EUIPO ha rechazado por falta de distintividad el registro de otras solicitudes de marcas tridimensionales instadas por GRANINI GROUP para proteger otros envases análogos al de la marca tridimensional.

Posición del Tribunal.

Debemos de recordar en el arranque del análisis del motivo que conforme al artículo 4 del Reglamento 2017/1001 -ya referenciado con anterioridad- la forma

de un producto o de su embalaje puede constituir una marca de la Unión, siempre con la condición de que tal forma sea apropiada para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas.

También resulta conveniente aquí recordar cuatro ideas básicas sobre la distintividad de las marcas que están firmemente asentadas en la jurisprudencia del TJUE, a saber, en primer lugar (Sentencias de 20 de octubre de 2011, Freixenet/OAMI (C-344/10 y C-345/10)) que el carácter distintivo de una marca significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas; en segundo lugar (Sentencias ut supra) que el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante; en tercer lugar, que para apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce lo que no implica que no proceda, en un primer tiempo, realizar un examen posterior de los diferentes elementos de presentación utilizados; y, en cuarto lugar, que basta un mínimo de carácter distintivo para que no pueda aplicarse el motivo de denegación absoluto ni por tanto, luego, pueda ser declarada nula una marca.

Pues bien, igualmente es doctrina jurisprudencial la que afirma que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas si bien, dado que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional constituida por la forma del propio producto que en el caso de una marca denominativa o figurativa que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa, una marca tridimensional constituida por tal envase solo es distintiva si permite al consumidor medio del producto de que se trate, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinguir este producto de los de otras empresas, sin efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una especial atención [véase la sentencia de 24 de septiembre de 2019, Fränkischer Weinbauverband/EUIPO (Forma de una botella elipsoidal) (T-68/18), apartado 18 y jurisprudencia citada; véase, asimismo, por analogía, la sentencia de 12 de febrero de 2004, Henkel (C-218/01), apartado 53).

En el caso de autos debemos destacar en primer lugar que la EUIPO se pronunció -resolución de 4 de agosto de 1999, doc nº 9 demanda- en relación a una marca anterior de la actora, casi análoga, registrada con el número 394.338 -doc nº 9- apreciando distintividad a partir de su particular composición.

También el que no se ha podido aportar a los autos prueba significativa de que la forma de la botella que identifica la marca sea normal en el sector ni que esté

extendida como envase, no pudiéndose tomar en consideración las dos citas del recurrente, la botella de Orbango, porque no consta su comercialización en Europa, además de tener forma significativamente distinta, ni la de Juver, que no también es suficientemente diferencial como para considerarla análoga a la de Granini en sus elementos principalmente diferenciables.

Y lo cierto es que, desde nuestro punto de vista, la botella que se representa como marca difiere de manera significativa de la norma o de los usos del sector, en primer lugar, porque que dicho signo no solo está constituido por una combinación de elementos típicos de los productos en cuestión pues la botella, por su forma y disposición de los elementos que la configuran como objeto unitario, con tres partes diferenciadas y una de ellas, particularmente llamativa por el conjunto de hendiduras en forma de hoyuelos que conforman una matriz estructural, es claramente diferenciable de otras del sector, no tratándose de una simple variante de estas; en segundo lugar, los estudios aportados -doc 20 y 22- ponen de relieve que las diferencias alegadas con respecto a la norma del sector son perceptibles por el consumidor sin necesidad de una inspección detallada que sin duda, el consumidor medio no llevaría a cabo en el proceso de adquisición, de modo que sí cabe considerar ahora que se percibirán como indicaciones del origen comercial de los productos solicitados; y, en tercer lugar, no hay razón objetiva alguna para concluir en estos momentos que dicho consumidor percibirá la marca como un acabado estético, decorativo o funcional de los productos designados por ella.

Es por todo ello que debemos concluir en estos momentos, y a la vista de la prueba aquí valorada, que la botella, por su decoración y estructura, afecta de manera notoria a su apariencia al punto que cabe considerar que logra llamar la atención de los consumidores lo que implica que podrán percibir la forma del envase de los productos en cuestión como una indicación del origen comercial.

No es por tanto necesario examinar la adquisición de distintividad por el transcurso del tiempo -art 7 RMUE-, sin perjuicio de que claramente seríamos proclives en base a la prueba descrita a admitir tal circunstancia pues si conforme a la jurisprudencia la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de una marca exige que una parte significativa del público pertinente identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trate, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, gracias a la naturaleza y al efecto de ese uso, que lo hacen apropiado para distinguir los productos o servicios de que se trata de los de otras empresas, vistos los estudios aportados por el actor e incluso los resultados del aportado por el recurrente, la conclusión que cabe alcanzar es que la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, han permitido atribuir a la botella una procedencia empresarial determinada con

lo que sin duda, tendríamos que admitir que probablemente hoy sería en todo caso distintiva la botella que constituye la marca que nos ocupa.

El motivo queda en suma rechazado.

QUINTO.- Concluye el recurrente sus alegaciones relativas a la eficacia del título imputando falta de uso de la marca invocada y, consecuentemente, caducidad de la misma.

Señala al respecto -tras recordar que está tramitándose a su instancia en la EUIPO una demanda por caducidad de la marca en cuestión- que la marca ha caducado porque Granini no está utilizando la marca tridimensional tal y como está registrada -sin etiquetaje alguno-, sino con una etiqueta en la que aparece la marca denominativa “Granini” y otra con información dirigida al consumidor sobre los productos que Granini comercializa por medio de esa botella.

El motivo debe desestimarse.

No se exige en norma alguna que para que haya uso de un signo, su utilización en el tráfico económico sea el registrado en su sentido más estricto, es decir, preciso, inalterado y por tanto incólume respecto del cualquier otro signo, sea distintivo o no. Y es lógico que no se imponga por la ley porque de lo contrario, se restringiría el mercado ya que no se podría proteger una marca por el hecho de usarse junto a otra, en especial en el caso de las marcas tridimensionales- envases en los que, por los usos comerciales, se ponen otros signos distintivos tanto marcas propiamente dichas como información imperativa.

Esto explica que la jurisprudencia del TJUE afirme que el uso efectivo de una marca puede cumplirse cuando una marca se usa junto con otra marca, siempre que la marca continúe siendo percibida como una indicación del origen del producto en cuestión (STJUE de 28 de febrero de 2017, T-767/15; de 10 de octubre de 2017, Klement/EUIPO – Bullerjan, T-211/14 RENV, y de 28 de febrero de 2019, original PEPERO, T-459/ 18), a cuyos efectos hay tener en cuenta, primero, la categoría particular a la que pertenece la marca utilizada junto con otra marca, debiendo en este sentido destacarse que el sector de las bebidas alimenticias como zumos se caracteriza -como resulta de la documentación aportada por las partes- por una gran variedad de formas y modos de envases que se acompañan de etiquetas reglamentariamente imperativas junto o compuestas con otros signos fácilmente reconocibles como marcas y, en segundo lugar, que la etiqueta con la marca Granini no perturba la percepción de los elementos que aportan distintividad a la botella marca tridimensional -de hecho el cuello estrecho y liso superior se destina a la etiqueta evitando así cubrir su parte más distintiva- pues ninguna de las pruebas presentadas muestra que la marca envase no se use en su forma registrada gráficamente como efecto

derivado del uso de la etiqueta sobre el cuello de la botella, es decir, desvirtuando esa forma gráfica hasta hacerla diferir, por la interacción entre los signos puestos en contacto físico, de la forma registrada con alteración de los elementos que aportan el carácter distintivo de la marca (véase en este mismo sentido la STJUE de 18 de julio de 2013, Asunto C-252/12, Specsavers).

El motivo queda en consecuencia desestimado.

SEXTO.- Cuestiona finalmente el recurrente la apreciación del *fumus* en relación a la existencia de la infracción denunciada, alegando que hay diferencias sustanciales entre la marca invocada por Granini y el envase de Don Simón, no habiendo riesgo de confusión ni asociación entre ambos ni, en consecuencia, menoscabo ni aprovechamiento del renombre de la marca invocada.

Niega el recurrente que haya riesgo de confusión en esencia porque la imagen de marca es reconociblemente diferente incluso en la cercanía de los productos en un mismo lineal, añadiendo que conforme al informe pericial del Ingeniero Sr. TEBA, un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz percibirá que la geometría del cuerpo, las proporciones del cuerpo respecto a la altura de la botella y que la disposición y forma de los patrones en relieve constituyen verdaderas diferencias en la apreciación de conjunto, percibiendo también que la ubicación de los patrones en relieve se encuentran en el cilindro superior y no en el inferior, al igual que la etiqueta, prestando menor atención a las proporciones de la boca-tapón respecto del diámetro del cuello, siendo en todo caso distinto el color de los tapones.

Añade que la forma usada por JGC escapa al ámbito de protección de las marcas base de la demanda. En este sentido, más allá de la forma, el hecho de que DON SIMON sea una marca renombrada influye en la ausencia del riesgo de confusión por cuanto ese signo va ligado de modo inseparable al envase controvertido.

Que el cotejo de las botellas en conflicto, tal cual están en el mercado, informan al consumidor de su origen por razón del porte de las marcas mixtas sobre los envases. Pero incluso sin tales marcas, afirma, son distintos los envases pues distinta es la colocación de los hoyuelos (están situados en los lados opuestos en los respectivos envases, estando en el caso de la marca Granini en la parte inferior de la botella y, en el caso del envase del recurrente, en la parte superior), su geometría, los patrones posicionados en distintas partes y el color del tapón, teniendo en cuenta que el tapón es el único elemento que puede añadir distintividad a la marca y precisamente GRANINI adopta un tapón rojo perfectamente diferenciable del verde o blanco que adopta JGC, como acredita la prueba documental y pericial.

Posición del Tribunal.

Dos cuestiones quedan en esencia planteadas en la exposición del recurrente, primero, la relevancia en el juicio de confusión del uso de la marca Don Simón sobre los envases litigiosos y, en segundo lugar, la apreciación en el juicio comparativo de elementos diferenciadores relevantes para eludir el riesgo de confusión y, en su caso, la existencia de al menos evocación y consiguiente infracción, por parasitismo o daño al renombre, de la marca invocada en su condición de marca renombrada (STJUE de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/14, El Corte Inglés).

Examinaremos la cuestión efectuando un provisional juicio comparativo entre envases, por ser, desde nuestro punto de vista, el relevante dado que no hay cuestión sobre la identidad del elemento aplicativo y teniendo en cuenta que constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, debiéndose apreciar el riesgo de confusión globalmente, según la percepción que el público relevante tiene de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados

Este juicio, y tratándose de comparativa entre marcas tridimensionales, solo cabe efectuarlo desde el plano visual -STJUE de 4 de marzo de 2010, asunto T-24/08, apart 23- no pudiéndolo ser en el plano fonético porque la marca de la actora no contiene ningún elemento denominativo, ni tampoco conceptual porque las marcas enfrentadas carecen de significado.

En concreto, el examen se hace respecto de las siguientes representaciones -aportadas por el actor-, es decir, comparando la marca tal cual está registrada y el envase utilizado por la demandada sin ningún otro aditamento o componente.



Pues bien, por lo que respecta a la similitud visual entre la marca invocada y el envase o botella empleado por la demandada para sus zumos, la conclusión provisional que alcanzamos es que entre la marca tridimensional de la actora y la botella a la que se atribuye la infracción hay similitudes relevantes que permiten concluir que es factible el riesgo de confusión.

En efecto, la marca de la actora representa una botella compuesta de tres partes claramente diferenciadas. Una primera parte es la inferior, que en la imagen de conjunto es la predominante y que se presenta ligeramente abombada y cubierta de hoyuelos hendidos con estructura romboidal y distribuidos en un entramado geoméricamente ordenado sobre la superficie que confiere a la misma sensación de rugosidad. La parte media, llamativamente estrecha en relación a la inferior, se conecta con la anterior por medio de una figura cónica que remata la parte inferior con una meseta desde la que arranca, sin abombamiento y de superficie lisa, haciendo las veces de un largo cuello de botella (que se utiliza como lugar para la ubicación de etiqueta según la resolución EUIPO). Y una parte superior, unida a la anterior también por una forma o figura cónica, que también sirve de remate del cuello y al tiempo de transición por medio de una meseta a la zona de llenado que se construye con un remate externo a modo de tope o apoyo de un tampón de color rojo intenso que descansa sobre las ranuras de enroscamiento. Destaca sin duda la armonía con la que las distintas formas que configuran el conjunto enlazan entre sí y la proyección de tal armonía sobre el conjunto.

Frente a ella, en envase de la demandada presenta una forma también compuesta por tres partes en las que el rasgo diferencial principal es el lugar de posicionamiento de una trama muy similar de también hoyuelos hendidos con estructura romboidal y distribuidos en un entramado geoméricamente pero con profundas diferencias respecto de la marca invocada. Y es que, en el caso del envase que se dice infractor, la parte inferior, es lisa, uniéndose también a través de una estructura cónica a la parte superior, que se estrecha de manera no tan notable respecto de la inferior, y que aparece cubierta por hoyuelos en forma lagrimal que se distribuyen también en forma sistemática sobre la superficie en un entramado geométrico, rematándose la botella a través de una forma también cónica, siendo la conexión con la parte que conforma el cuello donde se enrosca un tapón que no es de color rojo.

Pues bien, desde nuestro punto de vista, la representación de la marca Granini y la botella utilizada por la demandada son, atendidos los elementos expuestos, similares al punto que son confundibles en el conjunto de la forma siendo susceptibles cuando menos las similitudes de conllevar que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas.

Creemos además que incluso los argumentos que se exponen por el demandante en relación a la marca 394.338, dados para demostrar la

distintividad de la marca que nos ocupa, son relevantes en tanto ponen de relieve que los elementos que aportan diferenciación y distintividad son -y reproducimos la resolución EUIPO de 4 de agosto de 1999-, primero, el que la forma de la botella tenga *“dos cilindros concéntricos uno sobre el otro, de diámetros claramente distintos. El cilindro más delgado y de superficie lisa se asienta sobre otro cilindro algo más alto y de mayor diámetro, con un diseño de molduras en todo su perímetro, dispuestas de forma regular. Debido al relieve de la parte inferior de la botella, se utiliza solo su cuello como superficie de etiquetado, lo cual la diferencia de otras formas convencionales de botella y resulta adecuado para que el diseño de molduras destaque más. El cuerpo de la botella es transparente e incoloro, mientras que la tapa es de llamativo color rojo. La idea, ya de por sí original, de unir dos elementos cilíndricos para obtener una botella, permite a los destinatarios recordar esta forma; un efecto que se ve reforzado aún más por la distinta elección de superficies, es decir lisa para el cuello de la botella, y con molduras decorativas para el cuerpo más grueso de la botella(...)* debido a la notoria decoración de su parte inferior y a su peculiar proporción, la forma de botella en cuestión, en su color presentado, es aun así suficientemente característica y peculiar, para que el consumidor perciba en ella, y recuerde, una determinada procedencia industrial del producto”, rasgos todos ellos que -salvo el color del tapón- están presentes en la botella denunciada pues aunque siguiendo el análisis de la EUIPO la botella del recurrente tiene dos partes cilíndricas, su composición en cuanto a diferencia de tamaños y existencia de hendiduras, son claramente similares, debiéndose tener en cuenta que como bien resulta de la prueba practicada, estos productos se adquieren principalmente en grandes superficies o establecimientos comerciales en los que los productos se exponen en estanterías y a los que accede el consumidor de forma directa, con lo que implica en cuanto al grado de atención que se pone sobre tal adquisición, pudiéndose aquí traer a colación las conclusiones sobre el comportamiento del consumidor respecto de la adquisición de productos de uso común en relación al riesgo de confusión que se contenían en la STGJUE de 12 de septiembre de 2007, asunto T-363/04, Koipe, en relación al aceite cuando afirma que *“cabe señalar que, cuando las marcas en conflicto se examinan a la distancia y a la velocidad con las que el consumidor realiza en una gran superficie comercial la selección de los productos que busca, las diferencias entre los signos en conflicto son más difíciles de detectar y más aparentes las similitudes, habida cuenta de que el consumidor medio percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.”* -art 110-.

No es necesario por tanto examinar la perspectiva de la infracción de marca renombrada -que prima facie es característica que entendemos acreditada a la vista de la prueba sobre inversión, conocimiento por el público en general y publicidad- pues resulta evidente que con el grado de similitud tal cual ha quedado descrito es sencillo concluir que el público interesado puede establecer una conexión entre estas dos marcas, es decir, establece un vínculo entre ellas,

aunque no las confunda, siendo así que las pruebas presentadas por el actor son ahora suficientes para demostrar que la demandada pretendía efectivamente seguir, dada la similitud de elementos tan originales y específicos de la marca de la actora como son los tramados hechos por los hoyuelos sobre una parte de una botella subdividida en partes diferenciables para zumos, los pasos de la marca renombrada para beneficiarse del poder de atracción, la reputación y prestigio de esta última y explotar el esfuerzo comercial desplegado por el titular de la marca para crear y mantener su imagen lo implicaría que sería dable apreciar ahora cuando menos el tercer tipo de riesgo a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, a saber, el riesgo de perjuicio consistente en el aprovechamiento indebido del carácter distintivo carácter o renombre de la marca anterior.

Procede por todo ello desestimar el motivo.

SÉPTIMO.- Habiéndose desestimado los motivos anteriores, procede examinar los formulados en relación a la falta de proporcionalidad que refiere el art. 726.1.1º LEC en atención a la irreversibilidad del incuantificable daño reputacional que la adopción de las cautelares supone para la marca Don Simón, sobre la suficiencia de la caución y la propuesta de contra cautela que habíamos relegado para el caso de que se desestimaran el resto de motivos.

Alega al respecto que la fianza acordada es insuficiente y que ha descartado inmotivadamente la contracautela ofrecida por el demandado.

Señala por lo que hace a la caución acordada -con las referencias documentales que menciona- que la marca Don Simón es reputada, renombrada y notoria gracias a crecientes esfuerzos e inversiones en I+D+i, publicidad, implantación de mercado, homologaciones e imagen de calidad, renombre que supera al invocado por la marca Granini y que avalaría, dice el recurrente, una fianza muy superior al importe de 10.000 € ya prestado por GRANINI, importe que debe fijar el Tribunal en atención a las circunstancias y pruebas señaladas.

Por lo que hace a la denegación de la contracautela por importe de 20.000 euros ofrecida por su parte, afirma que se le ha denegado inmotivadamente y que en todo caso, la prueba de los daños y perjuicios que pudiera padecer Granini le corresponde a dicha mercantil, que no ha alegado ni probado ni las ventas del producto presuntamente infractor, ni los puntos de venta de los respectivos productos, ni el ámbito territorial de venta, ni la publicidad que haya hecho JGC; ni las supuestas pérdidas de ventas de GRANINI, ni las supuestas pérdidas de beneficio de GRANINI, ni la existencia de una publicidad que afecte a GRANINI.

Concluye señalando que no se ha probado una situación de comercio que justifique la adopción de medidas tan graves.

Posición del Tribunal.

Aunque principalmente son dos cuestiones diferentes plantea en el motivo la parte recurrente, la suficiencia de la caución acordada en la instancia y la denegación de la contracautela, desliza en sus argumentos una reacción frente a la desproporcionalidad de las medidas adoptadas, argumento insostenible si tenemos en cuenta que especialmente, en materia de propiedad industrial, junto a las medidas tradicionales, se admite también de forma explícita medidas que adelantan pronunciamientos ejecutivos, prácticamente o en su integridad los efectos de una sentencia estimatoria.

El art. 128 LP, permite acordar como medidas cautelares la cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario, o su prohibición y, también, la retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras, lo que enlaza además con el art. 726.2 LEC que permite acordar actuaciones “... *de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso*”; y el art. 727. 7ª a 10ª –y, por remisión a medidas contempladas en Leyes especiales, la 11ª–, normas que prevén actuaciones de igual alcance y contenido que la ejecución forzosa, que sin duda exceden notoriamente del propósito enunciado en el art. 726.1.1ª.

En consecuencia, y dilucidándose aquí la infracción de un derecho de exclusiva que se afirma, está siendo dañado mientras se mantenga la infracción en el tráfico económico, en el mercado, en absoluto puede afirmarse que las medidas solicitadas y las adoptadas en la instancia sean desproporcionadas ya que su equilibrio debe medirse esencialmente en relación al derecho tutelado que es el que se pretende salvaguardar con la tutela cautelar y en este caso es evidente la relación entre la infracción denunciada, la cautela pretendida y las medidas solicitadas al efecto que, por cierto, no inutilizan comercialización alguna del producto de la demandada sino solo su oferta en un concreto envase de relativo reciente uso.

OCTAVO.- En realidad lo que constituye la cuestión formulada es el contrapeso que a la contundencia de las medidas solicitadas ofrece la norma, a saber, la caución y la contracautela, y sobre ellas que plantea en primer término cuestión el recurrente aludiendo a ambas.

En relación a la caución, denuncia la insuficiencia de la fijada, solicitando al Tribunal que dilucide la oportuna teniendo en cuenta la información que refiere sobre la marca Don Simón.

Pues bien, lo primero que debemos señalar es que no es la marca Don Simón la que está en cuestión aquí sino el uso por la demandada de un envase para algunos de los productos que se signan con aquella marca, envase que debemos recordar, lleva en el mercado desde julio de 2020, todo lo cual redundará en serias

dudas sobre el alcance negativo que sobre la reputación de la marca de la demandada puedan tener las medidas adoptadas sin perjuicio de que ciertamente no deja de haber una conexión -el actor lo emplea de hecho como argumento a su favor- entre el envase y la marca denominativa que a la postre no solo identifica el producto sino también el propio envase entre el público consumidor-.

La resolución de instancia reprocha a la demandada en este punto que haya omitido toda prueba sobre la inversión que gira sobre el envase y frente a ello la información que refiere el recurrente lo es respecto de la marca Don Simón pero ninguna sobre el envase cuestionado.

Es por ello que no podemos sino reiterar el argumento de instancia, pues no se aporta información alguna sobre los concretos perjuicios que podrían derivarse para la demandada para el caso de que posteriormente las medidas se alzasen ya que sin duda pudo informar, no ya sobre la inversión concreta sobre el envase sino en especial, el daño que le supone retirar del mercado los productos envasados en él y su sustitución por otro envase diferente.

Ahora bien, aunque carezcamos de dicha información, de lo que no cabe duda es que el importe del perjuicio sería muy superior al fijado en la instancia, dado el marco empresarial en que se inserta el producto en cuestión, que sí se refleja en parte en la documental aportada por el recurrente en especial a la vista de los documentos 18 y 19 que contienen las cifras sobre inversiones de la demandada en I+D+I y sobre publicidad, que siguiendo el argumento de proyección de la marca denominativa del producto se extiende sobre el envase, y que demuestra, vinculado al hecho de la extensión en el mercado de los productos que se signan con la marca que se coloca, entre otros, en el envase presuntamente infractor, que sin duda los niveles invertidos son elevados, todo lo cual nos lleva a elevar la caución a una cantidad que consideramos más ajustada a la citada información pero también, por lo que hemos dicho a lo largo de este recurso, sin desconocer la fortaleza cautelar de la pretensión deducida por la actora, en concreto a 50.000 euros.

NOVENO.- Por lo que hace a la caución sustitutoria, la resolución de instancia la resuelve con una cita jurisprudencial de este Tribunal. No hay en ello, por tanto, falta de motivación pues explicita con la cita, que la petición de la demandada está huérfana de prueba de los daños que podría padecer el actor de no adoptarse las medidas y que justificaría en su caso la contracautela.

Más allá de esta denuncia de falta de motivación, aduce también el recurrente que en todo caso la prueba correspondería a Granini.

Pues bien, en realidad la cuestión no está en la prueba de daños sino en el alcance que la medida cautelar cumple en relación a la infracción denunciada y en el alcance que las medidas adoptadas tienen respecto de la actividad industrial o comercial sobre el demandado -art 129.2 LP en relación a los art. 746 y 747 LEC-, siendo estas perspectivas desde la que examinar si, de haber apariencia de buen derecho, es compatible con la exclusiva de la que es titular el demandante, el mantenimiento de una presunta infracción teniendo en cuenta el carácter reparable de los que en su caso se pudieran padecer y, por el contrario, el grado de restricción que supone para el demandado. Y la respuesta es claramente negativa ya que, por lo que hace al demandado, resulta evidente que ninguna de las medidas impide o restringe de una manera relevante -al menos no se acredita lo contrario- su actividad comercial, teniendo en cuenta la pluralidad de sus productos y el uso limitado en el tiempo del que viene haciendo del envase presuntamente infractor. Y por lo que hace al derecho del demandante, si se confirma el fumus, entendemos que no es sustituible por una contracautión el daño que pudiera padecer pues no ya es que sea probablemente irreparable, dada la transcendencia que la marca invocada tiene en su mercado, sino que sin duda la caución solicitada en sustitución de las medidas frustraría las expectativas de tutela cautelar de Granini sustentada en la cesación de la oferta, fabricación y comercialización de un producto que infringe (presuntamente) su derecho de exclusiva, privando de la debida protección jurídica al derecho invocado ante una conducta que implicaría la continuación de una infracción cuyos efectos se extienden no solo a los intereses del titular sino también de terceros, del público consumidor sujeto, por la continuidad de la infracción, a padecer riesgo de confusión.

Es por ello que debemos confirmar la desestimación de la petición de contra cautela hecha por el demandado.

DÉCIMO.- En cuanto a las costas procesales de esta alzada, y habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, no cabe imponerlas a la parte apelante –art 398 y 394 LEC-, si bien no procede modificar el criterio de costas de la instancia de conformidad con el artículo 735 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dado que no obstante haberse elevado la caución, en tanto que el Tribunal de Instancia fijó las solicitadas por el peticionario de las medidas y que en consecuencia no tenía legitimación el actor para recurrir el Auto, no cabe considerar que hay estimación parcial a los efectos de las costas en la instancia.

UNDÉCIMO.- Habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, se acuerda la devolución de la totalidad del depósito efectuado para recurrir –Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

LA SALA ACUERDA

Que ha lugar a estimar en parte el recurso de apelación entablado por la parte demandada, la mercantil S.A., representada en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos contra el Auto de fecha 21 de mayo de 2021 dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. dos de los de Alicante en funciones de Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea y en su virtud se acuerda fijar la caución en 50.000 euros, confirmándose el resto de pronunciamientos de la instancia

No ha lugar a hacer expresa imposición de las costas en la instancia.

Este Auto es firme en derecho y no cabe formular recurso alguno frente al mismo.

Se acuerda la devolución al apelante de la totalidad del depósito efectuado para recurrir.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados arriba expresados, que integran la Sección Octava de la Audiencia Provincial, doy fe.