



Roj: **SAP CO 666/2017 - ECLI: ES:APCO:2017:666**

Id Cendoj: **14021370012017100462**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Córdoba**

Sección: **1**

Fecha: **14/07/2017**

Nº de Recurso: **467/2016**

Nº de Resolución: **453/2017**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **FELIPE LUIS MORENO GOMEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## **AUDIENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA.**

SECCIÓN 1ª- CIVIL.

**S E N T E N C I A** Nº 453/2017 .-

**Ilmos. Sres.:**

**Presidente**

DON FELIPE LUIS MORENO GOMEZ

**Magistrados:**

DOÑA CRISTINA MIR RUZA

DON MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES

### **APELACIÓN CIVIL**

Juzgado: de lo Mercantil nº 1 de Córdoba

Autos: Procedimiento Ordinario 27/13

**Rollo nº 467**

**Año 2016**

En Córdoba, a catorce de julio de dos mil diecisiete.

Vistos por la Sección Primera de la Audiencia los autos procedentes del Juzgado referenciado al margen, que ha conocido en primera instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por DD IP HOLDER LLC, representado por la procuradora Sra. Agüera Segura y asistido del letrado Sr. Armijo Chavarri; siendo parte apelada DUFFIN DAGELS FRANQUICIAS SLNE, representada por el procurador Sr. Franco Navajas y asistida del letrado Sr. Hidalgo Hernández.

Es Ponente del recurso D. FELIPE LUIS MORENO GOMEZ.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la sentencia recurrida, y

**PRIMERO.**- El día 9 de octubre de 2015 por el Juzgado referido dictó sentencia cuya parte dispositiva establece:

*«Que desestimo íntegramente la demanda interpuesta por DD IP HOLDER LLC contra DUFFIN DAGELS FRANQUICIAS SLNE, imponiendo las costas a la parte actora»*

**SEGUNDO.**- Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por representación procesal de DD IP HOLDER LLC, con base en la argumentación de hechos y fundamentación jurídica que



expresó, dándose traslado por el término legal del mismo a la parte contraria, que se opuso; tras lo cual se remitieron las actuaciones a este Tribunal que formó el correspondiente rollo.

Se dictó providencia de fecha 11 de mayo de 2016 por la que se acordaba el señalamiento de vista en esta segunda instancia, celebrándose la misma en legal forma el día 17 de octubre de 2016.

**TERCERO.** - Habiendo alegado la parte apelada la carencia sobrevenida de objeto, se celebró en fecha 3 de abril la comparecencia prevista en el art 22 de Lec .

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se acepta sustancialmente, y en cuanto que no se oponga a lo que seguidamente se expresa, la fundamentación jurídica de la resolución apelada.

**PRIMERO.** - Como circunstancias sustancialmente delimitadoras del debate, se ha de comenzar señalando:

**A)** La entidad "DD IP Holder LLC" dedujo demanda de juicio ordinario frente a la compañía "Duffin Dagles Franquicias S.L.N.E." por razón de la apariencia comercial o **trade dress** de los establecimientos de la cadena de cafetería "**Dunkin'** Coffee"; en este sentido se expresaba en la demanda, que los derechos de la demandante "se han visto defraudados por la apertura de una cadena de cafeterías y franquicias cuya apariencia comercial, ornamentación, ambientación y decoración constituyen, cuando menos, una imitación confusoria de la cadena de cafeterías y franquicia **Dunkin'** Coffee".

Se indicaba igualmente en la demanda, que la entidad actora esta integrada en el grupo empresarial "**Dunkin' Donuts**"; grupo que abrió su primer establecimiento en 1950 y que en la actualidad "constituye la mayor cadena del mundo especializada en la venta de cafe y rosquillas" (significamente se traen a colación, entre otros extremos, unos beneficios en 2011 de 6,4 billones de dólares, 10.083 tiendas en el mundo, mas de cinco millones de clientes al día y mas de 70 variedades de rosquillas).

Es también de significar, según se expresa en la propia demanda, que la marca "**Dunkin Donuts**" comenzó su andadura en España en 1995, y que en 2007 cambió el distintivo "**Donuts**" de su marca por el vocablo "Coffee", y que al día de la presentación de la demanda, 9 de noviembre de 2012, existían mas de 30 establecimientos **Dunkin'** Coffee repartidos en toda España.

Respecto de la demandada, que esta domiciliada en la ciudad de Córdoba, se afirma que el primer establecimiento de la cadena se abrió en el año 2003 y que en la actualidad cuenta ya con mas de quince establecimientos repartidos por toda España.

En suma; viene a afirmarse, que "la demandada ha incorporado a sus establecimientos gran parte de los elementos (señalización exterior, colores, iluminación, mobiliario, mostrador, expositor de rosquillas, cartelera, materiales y utensilios para servir, caja para llevar) que caracterizan el **trade dress de Dunkin'** Coffee....., que las referidas coincidencias no son fruto de la casualidad pues existen varias cadenas de cafeterías cuya apariencia comercial es completamente distinta, y que dichas coincidencias voluntariamente se deben al "fin de aprovecharse del prestigio y reputación que ostenta no sólo en España, sino a nivel mundial".

En la demanda se hace invocación de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal; en torno a dicha norma (art. 32 ) se deducen las pretensiones declarativa de deslealtad por imitación confusoria y de condena a la cesación y remoción de la actividad ilícita, publicación de la sentencia y resarcimiento de daños y perjuicios; y tras afirmar que "la presente demanda plantea un caso de imitación del **trade dress** de una cadena de establecimientos", se califica el proceder de la demandada en base a los arts. 6 (actos de confusión) y 11 (actos de imitación) de L.C.D . , y "para evitar que pueda quedar impune una conducta desleal por una controversia interpretativa en cuanto a su inclusión en un tipo u otro, es por lo que esta parte basa su demanda en ambos preceptos".

De una forma mas concreta se aducen como conductas ilícitas:

- Acto de confusión ex art. 61 L.C.D .
- Acto de imitación ex art. 11 L.C.D . :
- Imitación confusoria con riesgo de asociación (art. 11.2)
- Imitación que comporta aprovechamiento indebido de la reputación ajena (art. 11.2)

**B)** La sentencia del Juzgado de lo Mercantil ha desestimado íntegramente la demanda, pues (tras indicar que los preceptos invocados por la actora deben ser restrictivamente interpretados y aplicados, para lo cual oportunamente acude a la Exposición de Motivos de L.C.D. y, por tanto, a los principios de libertad de empresa, libertad de competencia y protección del consumidor) respecto de los actos de confusión ex art.



6 viene a indicar como fundamento último de su decisión que "la demandante no ha llegado a probar el riesgo de confusión que había afirmado en la demanda... no ha demostrado... cual es el impacto que en los consumidores, a los efectos de su libre decisión, tiene o puede tener la semejanza de los colores de las fachadas de los establecimientos de los litigantes". (... "Si en el exterior del local, leemos con generosos luminosos Duffin Dagels, desde luego no hay que ser muy observador para saber que no es un **Dunkin** Coffee. El consumidor puede pensar que son parecidos, y lo son, que venden lo mismo, y es cierto, pero nadie piensa que esta en un **Dunkin** Coffee, piensa que esta en un sitio similar, pero esa similitud es precisamente lo que permite el art. 11 L.C.D . "); y respecto de los actos de imitación, si bien viene a confundir los actos desleales por "aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno" con los actos desleales por "aprovechamiento indebido de la reputación ajena" (que fueron los específicamente aducidos por la demandante), viene finalmente a indicar el principio de libre imitación y que no consta ningún hecho probado que justifique la deslealtad.

C) La entidad demandante interpone el presente recurso de apelación reiterando sus pretensiones iniciales y solicitando la revocación de la sentencia.

En dicho recurso, se insiste en los planteamientos de la demanda (si bien como cuestión previa no admisible ex art. de L.e.c. viene a plantearse en sus páginas 18, 19 y 20, que la demandada modifico el diseño de sus dos marcas registradas - Duffin Dagels - fuera de los límites registrales bajo los que una y otra marca figuran registradas), y vienen a aducirse como motivos impugnatorios: el error en la delimitación del alcance de la acción ejercitada (el análisis efectuado sería contrario al principio de complementariedad relativa que rige entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y la competencia desleal); el error en el examen de la singularidad distintiva de la cadena de cafeterías **Dunkin** Coffee al considerarse que no genera una apariencia comercial suficientemente distintiva que justifique su protección ex art. 6 L.C.D . ; la falta de consideración por el juzgado de la situación real de riesgo de confusión existente en el mercado entre los establecimientos de una y otra parte; y el error cometido por el juzgado en el análisis de la conducta de la demandada desde la perspectiva del art. 11.2 L.C.D . ("... es cierto, que en el caso de la imitación confusoria de **trade dress** de un establecimiento las opiniones doctrinales y los precedentes jurisprudenciales admiten su calificación indistinta como un acto de confusión - art. 6 L.C.D . - y como un acto de imitación - art. 11 L.C.D . - . Ahora bien, ello no implica que no proceda llevar a cabo un análisis separado de ambos supuestos de deslealtad, tomando en consideración los presupuestos aplicables a cada caso") pues amen de que "la copia servil de los elementos característicos de la cadena de franquicias de la actora debe ser calificada como un acto de imitación confusoria con riesgo de asociación, resulta que dicha copia servil denota un propósito específico, cual es el de aprovecharse de la reputación de la popular cadena de franquicias **Dunkin** Coffee".

Planteado así el debate y revisadas las actuaciones, se ha de anticipar que el recurso debe ser desestimado, sin que, tal y como seguidamente se indicará, se aprecie razón válida alguna para considerar terminado el proceso por pérdida sobrevenida de objeto.

**SEGUNDO.**- Dada la afirmada (y no discutida) implantación mundial de la cadena de cafeterías **Dunkin** Coffee y teniendo presente que la redacción originaria del art. 4 L.C.D . (<<la presente Ley será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español>>) fue suprimida por Ley 29/2009, de 30 de diciembre, es preciso remarcar, tal y como ha indicado la S.T.S. de 17 de mayo de 2017 , que esto no supone que se haya suprimido el ámbito territorial de vigencia de L.C.D. y que ésta pueda aplicarse a cualquiera actos de competencia desleal realizados en otros Estados.

Sigue afirmando dicha sentencia, que la supresión de dicha redacción originaria viene explicitada en la exposición de motivos de Ley 29/2009 por tener en cuenta el impacto del Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007 relativo a la Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ("Roma II"); norma de la Unión Europea que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial en virtud de la cual y por razón de lo establecido en sus arts. 6.2 y art. 4, cuando un acto de competencia desleal afecte exclusivamente a los intereses de un competidor, la Ley aplicable es la ley del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias del hecho en cuestión.

Sobre dicha base y estando en presencia de una demanda relativa a una conducta de la demandada realizada en España que produce un afirmado efecto dañosos en los "mas de 30 establecimientos **Dunkin** Coffee repartidos entre toda España"; la consecuencia, cualesquiera que sean el país o los países en que se producen los efectos indirectos del hecho en cuestión, es que este debate exclusivamente debe ventilarse conforme a la legalidad y jurisprudencia española a pesar de la inspiración, fundamentalmente americana e inglesa, que anida en las prácticas mercantiles y jurisprudencia que nuclearmente lo originan y que son de aplicación en otros países donde también existe dicha implantación comercial de una misma entidad o grupo empresarial.



**TERCERO.-** En este sentido es preciso remarcar, que aunque el término "**trade dress**" surgió en Estados Unidos haciendo referencia a la forma en que un producto estaba "vestido para ir al mercado" ("**dress up to go market**") y de que en dicha nación se produjo el precedente que sentó la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el año 1999 con el caso "Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.", que ha sido objeto de profuso análisis doctrinal y jurisprudencial a la hora de fijar los requisitos para determinar la distintividad del establecimiento que posee una identidad visual como elemento importante para posicionarse en el mercado y crear en la mente del consumidor una imagen acreditada a fin de lograr, mediante las acciones de competencia desleal, la protección del propio establecimiento; lo cierto y aquí inicialmente relevante es que la figura del **Trade Dress** referente a establecimientos comerciales es un conjunto de signos distintivos que además comprenden ciertos elementos gráficos y visuales que fortalecen la "impresión visual" o "identidad visual" de un comercio y lo caracterizan de sus competidores logrando una posición dentro del mercado.

Es de señalar, a pesar de la pragmática importancia de dicho componente del establecimiento en cuestión, que en nuestro derecho no existe un dispositivo normativo expreso que permita la lineal protección de la identidad visual de los establecimientos (de un "sistema propio de comercialización de productos o servicios" en palabras del art. 62 de L.D. C.M. o "de una presentación uniforme de los locales" en palabras del art. 2 del R.D. 2485/1998 por el que se desarrolla el citado art. 62, tal y como mediante oportuna cita trae a colación la parte apelante), ni tampoco la adquisición de derivados derechos registrales; pero, sin embargo, si puede ser objeto de protección mediante la L.C.D. en cuanto la conducta del competidor en vez de crear una identidad propia, simplemente incorpore a sus propios establecimientos determinados elementos de la identidad visual creada por otro empresario y con dicha actuación efectivamente incida de modo objetivo en una conducta subsumible en cualquiera de los ilícitos concurrenciales (clausula general ex art. 4 o cualquiera de los actos concretos ex art. 5 y ss) tipificados en L.C.D. ; actos que en virtud de la concreta causa de pedir aducida en la demanda, aquí se centran, tal y como inicialmente quedó indicado, en los actos de confusión ex art. 6 y en determinados actos de imitación ex art. 11.

**CUARTO.-** Antes de revisar la exclusión de la aplicación de dichas normas con las que concluye el juicio de hecho y de derecho expuesto en la sentencia apelada, y dado los términos a los que válidamente se extiende el debate suscitado por este recurso de apelación, se ha de efectuar determinadas consideraciones sobre el aducido "principio de complementariedad relativa", expresivo del criterio jurisprudencial relativo a la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, cuya infracción la apelante achaca en la sentencia de primera instancia.

En este sentido se ha indicar siguiendo la doctrina sentada por SSTS de 17 de octubre de 2012, 11 de marzo de 2014 y 2 de septiembre de 2015, que aunque existen diferencias entre las finalidades de dichas normativas y, por ende, entre el juicio de infracción marcaria y el de comisión de actos de competencia desleal (la legislación sobre marcas - bajo la condición del previo registro, no del uso - protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia "erga omnes" que es propia de tal tipo de derecho patrimonial; la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado; lo cual se traduce en que el riesgo de confusión en materia de marcas se determina comparando el registro tal y como fué practicado con el uso infractor, mientras que para la competencia desleal (es preciso confrontar los signos tal y como son usados y se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento), no por ello la mera infracción de los derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal, ni tampoco cabe negar la aplicación de L.C.D. cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos puedan activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

Y es, que si bien no procede acudir a L.C.D. para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de marcas; sin embargo, si procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presenta una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria. Lo cual, en definitiva, se traduce en que la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez.

Pues bien; si estas consideraciones las proyectamos sobre el caso de autos, y en este tenemos en cuenta la concreta causa de pedir (hechos y fundamentos de las pretensiones deducidas) y el desarrollo que de ello se hace en la sentencia apelada negando la consideración de derechos marcarios no esgrimidos pero haciendo consideración del concreto y pragmático efecto en el consumidor que el uso de la marca puede ostentar en la generación o comparación de confusión o riesgo de confusión, la consecuencia podrá ser, tal y



como efectivamente aquí termina aconteciendo, que se discrepe de los parámetros usados para realizar dicho juicio de confusión y, en su caso, de la valoración de las pruebas ofrecidas para acreditar dicha confusión en el consumidor, pero no la de válidamente atribuir a la sentencia apelada, por amplio que sea el discurso desplegado, una infracción del referido principio por vía de voluntaristamente afirmar algo que la sentencia no dice (la explotación de una marca registrada no puede ser constitutiva de un ilícito concurrencial y no puede conllevar la aplicación de la legislación de competencia desleal), pues ello sencillamente es interesadamente confundir dicho principio con el resultado final del juicio de confusión judicialmente efectuado.

**QUINTO.**- Antes de revisar la aplicación al caso de los concretos ilícitos concurrenciales denunciados en la demanda, se ha de remarcar, en convergencia con lo indicado en la sentencia apelada, que si bien el adecuado orden concurrencial es básico en una economía de mercado, se ha de tener presente que la ordenación de la concurrencia no protege solo al mercado y a los agentes económicos que desarrollan en el mismo su actividad empresarial, sino también a los consumidores y usuarios en cuanto pueden verse afectados por conductas económicas reprobables ( art.38 C.E . en cuanto proclama el principio de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado; y art. 51 C.E . en cuanto proclama el principio de protección de consumidores y usuarios).

Precisamente por ello y por la finalidad de compatibilizar dichos principios es por lo que puede afirmarse, que la L.C.D. describe unos tipos elaborados con criterios restrictivos, siendo directa y claramente expresiva de ello su propia exposición de motivos, a cuyo tenor:

"De acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la redacción de los preceptos antes citados (alude a los tipificadores de los actos concretos de competencia desleal) ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar qué prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, mas que dirigirse a incriminar una determinada practica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad".

**SEXTO** .- No planteando cuestión la presencia de los elementos generales del ilícito concurrencial (aplicables a todos los supuestos concretos tipificados en el Capítulo II - arts. 4 a 18-) exigidos por el art. 4 de L.C.D . consistentes en estar en presencia de un acto dotado de transcendencia externa -"que se realice en el mercado" - y que se lleve a cabo "con fines concurrenciales" -es decir, que el acto tenga por finalidad "promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero" -; también se ha de incluir en el preámbulo del análisis singularizado de cada una de las conductas denunciadas, que si bien es cierto que el medio más habitual para producir confusión en el mercado suele ser la imitación, sin embargo de este hecho no cabe deducir que la regulación contenida en los arts. 6 (actos de confusión) y 11 (actos de imitación) de L.C.D . sea redundante, ya que hay diferencias entre ambas normas :1) Tienen diverso alcance y finalidad. El art. 6 es una norma prohibitiva, objetiva (para determinar su ilicitud no se toma en cuenta la intencionalidad del actor, sino solamente su comportamiento) y en la que deslealtad se presume. El art. 11, en cambio, es una norma declarativa que comienza afirmando la legalidad de la imitación y solo considera desleal dicho comportamiento en algunos casos. En ella la deslealtad no se presume, antes al contrario, se definen los comportamiento que se consideran ilegales. 2) Difieren también en cuanto a su contenido y objeto de prohibición. El art. 6 se refiere fundamentalmente a las creaciones formales, prohibiendo, en consecuencia, los actos de confusión que recaen sobre los signos distintivos, mientras que el art. 11 tiene por objeto la protección de las creaciones materiales ( SSTS de 4 de marzo y 23 de julio de 2010 , 11 de febrero de 2011 y 11 de marzo de 2014 , entre otras muchas). En suma, tal y como indicó la S.T.S. de 11 de marzo de 2014 , "los supuestos de los dos preceptos.....responden a perspectivas distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos disintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos".

**SEPTIMO** .- La regulación de los actos de confusión, como actos desleales, contenida en el art. 6 L.C.D . pretende prohibir o evitar que se vea mermada la libre decisión del consumidor frente a la adquisición de un producto; de forma que puede afirmarse, siguiendo la doctrina sentada por el T.S. en SS. De 20 de mayo y 9 de diciembre de 2010 , que la finalidad perseguida es que el consumidor sea consciente en todo momento de lo que está comprando y a quien se lo está comprando y de esa forma pueda decidir libremente adquirir uno u otro producto.

Conforme a una autorizada doctrina científica, para que nos encontremos ante un acto de confusión son requisitos necesarios:

Que exista riesgo de confusión en el consumidor.



Que la confusión se produzca sobre la procedencia empresarial de los productos y servicios.

Que el consumidor adquiera un producto o servicio en la convicción o en la creencia de que se trata de una empresa concreta cuando no lo es, o que el consumidor sabiendo de que empresa lo adquiere cree que hay una relación económica mercantil entre ambas empresas y que, por tanto, pertenecen al mismo grupo.

No cabe duda de que, entre otros, pueden constituir actos de confusión la imitación de signos distintivos ajenos, la utilización de una denominación social ajena, la utilización de una misma forma de presentación del producto o servicios y, centrándonos en lo que aquí interesa, la utilización de una misma forma de presentación del establecimiento siempre que, un establecimiento sea reconocido en el mercado por sus colores, su decoración, etc., de manera que sea diferenciado por el público respecto a otros y se imite de forma que el consumidor no puede diferenciar donde está entrando.

Conectado el caso de autos con el significado práctico de los requisitos antes indicados y todo ello con las reglas de la carga de la prueba condensadas en el art. 217 de Lec ., no cabe duda de que a la parte demandante, en cuanto autoproclamada víctima de un competidor por el padecimiento de actos de confusión ex art. 6 referentes a la apariencia o imagen comercial de sus establecimientos, le corresponde cumplidamente acreditar conforme a los criterios formales y materiales contenidos en dicho precepto los siguientes extremos:

1º - La creación y utilización de una imagen comercial propia con capacidad distintiva en la presentación uniforme de sus locales.

2º - La implantación de esa imagen comercial en el mercado.

3º - La confundibilidad o peligro de confusión.

Pues bien llegados a este punto, revisado con detenimiento el contenido de la sentencia apelada, y confrontándolo con el expresivo y amplio material fotográfico insertado en los escritos de demanda y contestación, informes periciales presentados por una y otra parte y el unido a los fols. 115, 141, 165, 180, 196, 206, 221, 233, 245 y 355 del tomo segundo de las actuaciones, se ha de poner de relieve, pese al minucioso análisis que la sentencia ofrece de una amplia y singularizada serie de elementos, que la sentencia no viene a negar la sustancial probanza por parte de la demandante de los extremos que acabamos de referir bajo los ordinales 1º y 2º (entre otras cosas, porque mal puede negarse, a la vista de dicho material fotográfico, la efectiva creación, mediante una amalgama de elementos, colores y productos, de una imagen o apariencia con capacidad distintiva de una serie de establecimientos, mal puede negarse una implantación comercial que la demandada no discute, y mal puede negarse la efectiva existencia de dicha capacidad distintiva por el simple hecho de que alguno de los numerosos establecimientos de la actora no presente la lineal uniformidad que prácticamente es proyectable sobre la inmensa parte del conjunto), sino que viene a negar -tal y como se desprende del apartado que inicialmente transcribimos- que concurra el requisito referido en el mencionado numeral 3, esto es, efectivo riesgo de confusión por el uso de una señalización externa ostensiblemente indicativa de estar ante un establecimiento perteneciente a otra cadena comercial.

Analicemos dichos extremos, que en realidad son sobre los que pivota el art. 6, ya que esta norma atiende más al efecto del acto desleal, la confusión, que a su causa, la cual se describe en él con una amplia referencia a cualquier comportamiento.

En este sentido se ha de indicar, que la S.T.S. de 1 de diciembre de 2010 , precisó que la determinación del riesgo de confusión debe de efectuarse en consideración a la impresión que el conjunto de los elementos distintivos en liza producen en el consumidor medio de la categoría, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz; en suma, que el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.

No puede omitirse a la hora de efectuar dicha investigación, que en la misma se ha de emplear un concepto jurídico indeterminado, "consumidor medio , razón por la que la doctrina y jurisprudencia se ven en la necesidad de acotarlo y perfilarlo, dentro de lo posible con una cierta objetividad.

En este sentido es de significar, que frente a dos concepciones relativamente antagónicas (consideración del consumidor medio como persona poco reflexiva que presta poca atención a las opciones que le ofrece el mercado; consideración del mismo más elevada, como persona que no destaca por unas altas cualidades pero tampoco por lo contrario, se trata de una persona medianamente atenta y reflexiva), el T.J.U.E. se la inclinado por esta segunda opción en diversas sentencias como las de 16 de julio de 1998 o 22 de junio de 1999 en las que para valorar si determinados signos distintivos podían o no inducir a error, el Tribunal tomó en consideración "...la expectativa que se producía en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sin haber evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión".



Lo que en la práctica se traduce, tal y como ha venido a considerar el T.S. en SS. de 21 de mayo y 10 de julio de 2008 y 9 de diciembre de 2010, que la apreciación o no de un riesgo de confusión en el consumidor medio -no se olvide que en el caso de autos estamos ante un sencillo producto de consumo masivo, rosquillas y café fundamentalmente, razón por la cual mal pueden considerarse otras características propias del "consumidor profesional y especializado", S.S.T.S. de 2 de marzo de 1992 y 26 de mayo de 1997, o del "consumidor elitista", S.T.S. de 11 de julio de 1980 - puede efectuarla el Tribunal conforme a un criterio de buen sentido, entendido como sentido común no técnico, y que supone logicidad, coherencia y racionalidad, y repugna la arbitrariedad o el juicio dispar con la forma de ser las cosas según su disposición natural.

Pues bien ese criterio de buen sentido es, en definitiva, el que el Tribunal aprecia en la conclusión antes transcrita que alcanza la sentencia apelada, a la hora de afirmar que tan ostensible cartelera exterior razonablemente descarta el riesgo de confusión de ese consumidor medio razonablemente atento y perspicaz, y ello aun cuando estamos ante un producto sencillo y económico respecto del que solo cabe razonablemente predicar un escaso nivel de implicación en la compra que equivale a un menor grado de atención, pues lo sustancialmente relevante es que ante el significativo consumo expuesto en la demanda -casi un billón y medio de tazas de café al año, más de 5 millos de clientes al día en todo el mundo-, ante tan elevado número de oportunidades de confusión, poco valor pueden tener los comparativa y abrumadoramente escasos casos de confusión que se pretendieron probar con la documental aportada con la demanda -documento 18, 543-591 consistente en una afirmada selección de comentarios y reseñas emitidas por usuarios en internet- y con posterioridad -documentos 24, 25 y 26 unidos a los fols. 290, 301 y 331 consistentes en actas notariales sobre la captación de comentarios y reseñas publicados por usuarios en internet; máxime cuanto dicha documental fue oportunamente impugnada de contrario y cuando, en cualquier caso, nada acredita la espontaneidad de unos comentarios que en el fondo vienen a poner de manifiesto lo contrario de lo que se pretendía acreditar, esto es, que mal cabe considerar que se ha incidido en efectiva confusión o posibilidad de confusión cuando lo que se hace es denunciar una burda imitación.

En conclusión, el criterio del juzgador de instancia no lo consideramos erróneo a la vista del irrelevante alcance, que procede otorgar a la prueba que la demandante ofreció para acreditar el riesgo de confusión y, sobre todo, a la vista de la proyección que sobre el caso procede hacer de determinados pronunciamientos jurisprudenciales:

La S.T.S. de 20 de mayo de 2010, afirmó que el demandante no llega a probar el riesgo de confusión derivado del uso de un mismo color en la fachada de establecimientos destinados a la venta de un mismo producto.

La S.T.S. de 9 de diciembre de 2010 tras destacar un gran número de similitudes entre dos programas televisivos, vino a concluir que las sustanciales diferencias entre el rotulado o denominación de uno y otro, excluyen el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de uno y otro.

**OCTAVO** .- En relación a la infracción del art. 11 de L.C.D. ha declarado reiteradamente el T.S., tal y como recuerda al S. de 17 de mayo de 2017, que la regulación de la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales contenida en dicho precepto parte del principio de que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre si no existe un derecho de exclusiva que lo ampare (art. 11-1).

Sigue señalando dicha S.T.S., que la deslealtad no viene determinada por el hecho de que se han imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado la imitación. Si bien, tal y como sigue indicando dicha resolución con cita de S.T.S. de 3 de diciembre de 2014, dado que toda imitación implica beneficiarse del esfuerzo del imitado, se ha impuesto una interpretación de la norma del art. 11.2 de L.C.D. que no deje sin contenido efectivo la regla de libre imitación de las prestaciones ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva y que, además, respete la función de L.C.D. como instrumento de protección del mercado y de quienes en él concurren.

Se desprende de lo anterior, que el hecho objetivo de la constatación de un acto de imitación no permite calificar automáticamente tal acto como desleal, sino que es menester que concurran una serie de circunstancias para dicha calificación:

Idoneidad del acto para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comportamiento aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno.

Que el riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena no resulta inevitable, pues la inevitabilidad de dichos efectos excluye la deslealtad de la práctica de que se trate.

Que dicho riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena se produzca en el mercado, no bastando la susceptibilidad teórica de que un potencial riesgo puede surgir.



Pues bien; partiendo de dicha base, teniendo presente que como toda excepción a una regla general, cualquier excepción al principio de libre imitación es de interpretación restrictiva, y reconociendo que entre las creaciones empresariales susceptibles de actos de imitación desleal figura la forma de presentación de un establecimiento, se ha de recordar que dos son las concretas conductas ilícitas que la apelante insiste en atribuir a la demandada:

Riesgo de asociación por parte de consumidor o imitación confusoria.

Imitación con aprovechamiento de la reputación ajena.

Llegados a este punto, revisado el contenido de las actuaciones y haciendo proyección de las reglas de la carga de la prueba que antes mencionamos, se ha de anticipar que idéntica suerte desestimatoria deben de correr estos extremos del recurso.

En este sentido se ha de indicar:

**A)** Imitación confusoria. La deslealtad del acto concurrencial exige que la imitación suponga riesgo de asociación por parte de los consumidores (que evoque en estos una procedencia empresarial ajena).

Señala la doctrina científica que el riesgo de asociación ha de encuadrarse dentro del concepto de riesgo de confusión; y precisó la S.T.S. de 19 de mayo de 2016 con cita de S.T.J.U.E. de 22 de junio de 1999, que "el riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confronten proceden de una misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance".

Pues bien, si estas consideraciones las proyectamos sobre la apariencia o imagen comercial que con carácter general presentan los establecimientos de las partes; tenemos presente, que el juicio de confundibilidad debe de tener en cuenta la figura del consumidor medio; y el resultado de la prueba que valoramos y pusimos de manifiesto en anterior fundamento con motivo de los actos de confusión ex art. 6; la consecuencia (por mucho que el riesgo asociación que menciona el art. 11-2 se identifique con el riesgo de confusión directo, idéntico origen empresarial, o indirecto, los consumidores atribuyen a las prestaciones origen empresarial diverso, pero estiman que existe alguna relación, económica o jurídica, entre los correspondiente empresarios) debe ser la anticipada, pues tal y como deriva de la proyección que al caso de autos puede hacerse de las sustanciales consideraciones ofrecidas en S.T.S. de 2 de septiembre de 2015, aun cuando unos y otros establecimientos presenten una configuración semejante, esta semejanza no es suficiente para que se genere riesgo de confusión, aunque sea en su vertiente de asociación, pues los rótulos exteriores de unos y otros establecimientos y la ostensible diferencia entre ellos podrá poner de manifiesto la imitación, pero no generar confusión en la generalidad de los consumidores.

**B).** Imitación con aprovechamiento de la reputación ajena. En estos casos (amén de remarcar el precepto que el aprovechamiento debe ser "indebido", esto es, sin cobertura legal o contractual, evitable y sin justificación) es de señalar que se trata de conductas parasitarias en las que el imitador aprovecha para sí el prestigio alcanzado por el producto original, pero no necesariamente para invadir el mercado propio de este último, sino para penetrar en un segmento del mercado distinto creando una demanda específica que reconoce que la imitación no es la prestación original, pero que sin embargo, conoce su prestigio y fama, consiguiendo merced a ello colocar en el mercado el producto de imitación.

Trasladando la sustancialidad de dicha base conceptual al caso de autos, considera este Tribunal que el deber probatorio de la demandante se concretaba, entre otros extremos, en acreditar que la apariencia comercial de su establecimiento está conectada con un notable singularidad en la calidad de los productos que en el se sirven, lo que pragmáticamente se traduciría en que el propio establecimiento -a modo de envase sui generis- condensa la reputación o prestigio de los productos que vende.

Pues bien, como ha sido el caso al margen de las propias e interesadas manifestaciones, que la demandante nada ha acreditado en relación a ello, de forma que su afirmada reputación solo procede conectarla con la indiscutida e indiscutible popularidad de productos tan simples como rosquillas, café, etc. cuya producción, incluso con la originalidad de su variada coloración, no puede sustraerse a la libre competencia imperante en el mercado; la consecuencia debe ser la de no apreciar la existencia de la concreta deslealtad concurrencial denunciada.

**NOVENO** .- Se traduce todo lo anterior en la desestimación del recurso y, por ende, en la imposición a la parte apelante de las cotas causadas con motivo de la sustanciación del mismo.

No obstante lo anterior una matización debe de introducirse al efecto, y es que en dicha imposición no se debe de incluir partida o concepto alguno referente a la actuaciones suscitadas por la apelada con motivo de la presentación de su escrito de fecha 23 de enero de 2017 alegando "carencia sobrevenida de objeto



del proceso"; escrito que propició un incidente ex art. 22 de Lec . con celebración de la correspondiente comparecencia y con ocasión del cual, tal y como se ha indicado a lo largo de esta resolución, al aludirse a que lo esencial es el sustancial mantenimiento de una imagen comercial con independencia de algunas singularidades y oralmente se adelantó en dicho acto, no se apreciaron circunstancias de entidad mínimamente suficiente para producir una terminación anormal del proceso por pérdida de su objeto con ocasión de hechos sobrevenidos sino una heterodoxa e interesada ocasión de alegar extremos complementarios en orden a la desestimación del recurso con olvido del deber de buena fe procesal ex art. 247-1 de Lec . en relación con la preclusión de válida posibilidad alegatoria de la parte. Rechazó de esa forma determinación del proceso que aquí se consigna junto con el fondo del asunto por un elemental principio de economía procesal y que conlleva, por directa aplicación del citado art. 22-2, la imposición de costas a la parte que suscitó el incidente en cuestión.

## FALLO

No apreciándose razón alguna para declarar terminado el proceso por pérdida sobrevenida del objeto, y entrando a conocer del fondo del asunto, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Agüera Segura, en representación de ""DD IP Holder LLC", frente a la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, en fecha 9 de octubre de 2015, que se confirma.

Se impone a la parte apelante el abono de las costas causadas con ocasión de la sustanciación del recurso de apelación.

Se impone a "Duffin Dagels Franquicias SLNE" el abono de costas devengadas con ocasión del referido incidente ex art. 22 LEC .

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en el plazo de veinte días y ante esta misma Sección, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial ; estandose a los criterios de admisión del Acuerdo del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 27 de Enero de 2017 y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de 1ª Instancia de procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su conocimiento y efectos.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.