



Roj: **SAP BU 258/2018 - ECLI: ES:APBU:2018:258**

Id Cendoj: **09059370032018100077**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Burgos**

Sección: **3**

Fecha: **28/03/2018**

Nº de Recurso: **325/2017**

Nº de Resolución: **106/2018**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **MARIA ESTHER VILLIMAR SAN SALVADOR**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

BURGOS

SENTENCIA: 00106/2018

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

BURGOS

Sección 003

Domicilio : PASEO DE LA AUDIENCIA Nº 10

Telf : 947259950 - Fax : 947259952

N.I.G.: 09059 42 1 2014 0010033

ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000325 /2017

Juzgado procedencia : JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4) de BURGOS

Procedimiento de origen : OR4 ORDINARIO DEFENSA COMPETENCIA-249.1.4 0000605 /2014

RECURRENTE : GABINETE DE ESTUDIOS AMBIENTALES AGRONOMICOS INGENIEROS SL,
ASOCIACION ABULENSE DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA

Procurador/a : MARIA JOSE MARTINEZ AMIGO, MARIA JOSE MARTINEZ AMIGO

Abogado/a : DIEGO DEL NOGAL ELCOROBARRUTIA, DIEGO DEL NOGAL ELCOROBARRUTIA

RECURRIDO/A : CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACION GEOGRAFICA PROTEGIDA CARNE DE AVILA

Procurador/a : FERNANDO SANTAMARIA ALCALDE

Abogado/a : MARIO POMARES CABALLERO

La Sección Tercera de la Audiencia provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados **don Ildefonso Barcala Fernández de Palencia** , Presidente, **doña María Esther Villímar San Salvador** , y **don José Ignacio Melgosa Camarero** ha dictado la siguiente.

S E N T E N C I A Nº. 106

En Burgos, a veintiocho de marzo de dos mil dieciocho.

VISTO Por esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos el **Rollo de Sala núm. 325/2017** , dimanante del Juicio Ordinario 605/2014, procedentes del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos, sobre acción de nulidad de marca y defesa competencia, en recurso de apelación interpuesto contra Sentencia de fecha 17 de noviembre de 2016 , en los que aparece como parte apelante, **GABINETE DE ESTUDIOS**



AMBIENTALES AGRONOMICOS INGENIEROS SL, y ASOCIACION ABULENSE DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA, representados por la Procuradora de los tribunales, doña María José Martínez Amigo, asistidos por el Abogado don Diego del Nogal Elcorobarrutia; y, como parte apelada, **CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACION GEOGRAFICA PROTEGIDA CARNE DE AVILA**, representado por el Procurador de los tribunales don Fernando Santamaría Alcalde, asistido por el Abogado don Mario Pomares Caballero, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Doña María Esther Villímar San Salvador, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º: Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO: "Que estimando como estimo la Demanda presentada por el Procurador Sr. Santamaría Alcalde, en nombre y representación del CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACION GEOGRAFICA PROTEGIDA CARNE DE AVILA, debo declarar y declaro el uso del signo "CHULETON DE AVILA C.R.", por parte de la ASOCIACION ABULENSE DE EMPRSARIOS DE HOSTELERIA, supone una infracción de la Indicación Geográfica Protegida "Carne de Ávila", con arreglo al art.13 del. Reglamento (UE) 1151/2012 así como una conducta desleal, que el uso por la Mercantil GABINETE DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y AGRONOMICIOS, INGENIEROS, S.L., de los nombres de dominio www.chuletondeavia.es y www.chuletondeavila.com.es supone una infracción a la Indicación Geográfica Protegida "Carne de Ávila", con arreglo al art.13 del Reglamento (UE) 1151/2.012, así como una conducta desleal, debiendo declarar y declaro la nulidad de la marca española nº3106758 "CHULETON DE AVILA" para servicios de restauración de la clase 43, sobre la base de los art.5.1.g), 5.1.f), 9.1.c), 6.1.b), 7.1.b) y 64 en conexión con los art. 51 , 52 y 66 de la Ley de Marcas y del art.14 del Reglamento (UE) 1151/2.012, asimismo debo condenar y condeno a la Asociación demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, a retirar del tráfico económico todos los documentos, soportes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en el que se hubiere materializado la infracción de la IGP "Carne de Ávila" y la conducta desleal, a estar y pasar por la anterior declaración de nulidad marcaria, librándose Oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, con testimonio de la Sentencia, a fin de que proceda a inscribir la nulidad de la marca española nº3106758 "CHULETON DE AVILA", en el Registro de Marcas, debiendo ordenar y ordeno la publicación de la citada cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, asimismo debo condenar y condeno a la Asociación demandada a restituir a la demandante en la cuantía económica en que se hubiere enriquecido injustamente la demandada, atendiendo al criterio del cálculo indicado en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta Resolución, debo condenar y condeno, a la Sociedad "GABINETE DE ESTUDIOS AMBIENTALES AGRONOMICOS INGENIEROS, S.L." a cancelar los nombres de dominio www.chuletondeavila.com www.chuletondeavila.com.es, con expresa condena en costas a la parte demandada".

2º: Notificada la anterior resolución a las partes por la representación de GABINETE DE ESTUDIOS AMBIENTALES AGRONOMICOS INGENIEROS SL, y por la representación de ASOCIACION ABULENSE DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA, presentaron escrito interponiendo recurso de apelación. Y dado traslado a la otra parte, presentó escrito de oposición a dichos recursos dentro del plazo que le fue concedido, acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3º : Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en que tuvo lugar.

4º: En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

**FUNDAMENTOS JURIDICOS**

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

a) la declaración de que el uso que la demandada viene haciendo de la marca mixta "CHULETON DE ÁVILA C.R" supone una infracción de la IGP "CARNE DE ÁVILA " con arreglo al artículo 13 del Reglamento UE 1151/2012 , así como una conducta de competencia desleal ;

b) la declaración de que el uso que la demandada viene haciendo de los nombre de dominio < www.chuletondeavila.es > y < www.chuletondeavila.com.es > supone una infracción de la IGP "CARNE DE ÁVILA", con arreglo al artículo 13 Reglamento UE 1151/2012 , así como una conducta desleal;

c) la nulidad de la marca española n ° 3106758 "CHULETÓN DE AVILA CR" para los servicios de restauración (alimentación) de la clase 43, sobre la base de los artículos 5.1.g), 5.1.f), 6.1.c), 6.1.b), 7.1.b y 64 en conexión con los artículos 51 , 52 y 66 de la ley de marcas y artículo 14 del Reglamento UE 1151/2012 .

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

II.- La sentencia de instancia y su Auto aclaratorio estima íntegramente la demanda frente a la demandada Asociación Abulense de Empresarios de la Hostelería en base a que conforme al Reglamento UE 1155/2012 la denominación específica "Carne de Ávila " es una IGP comunitaria que goza de la protección dispensada por los artículos 13 y 14 del mismo; mientras que la marca mixta "Chuletón de Ávila" , para la clase 43 - servicios de restauración (alimentación) - , concedida por la OEPM el 30 de abril de 2014 , a la Asociación de empresarios codemandada constituye , sin lugar dudas , un uso comercial directo o indirecto del termino geográfico " Ávila" protegido por la IGP " " Carne de Ávila" de la demandante , y ambas para productos similares (carne de vacuno) , que además se beneficia o aprovecha indebidamente de la reputación de la que goza la IGP (incurriendo en la prohibición prevista en el artículo 13.1.a) ; asimismo considera que constituye un uso indebido, una imitación o evocación del verdadero origen de los productos o servicios protegidos por la IGP de la actora , ya que contiene la expresión Chuletón , producto cárnico y por lo tanto idéntico con el producto objeto de protección por la IGP ; el elemento grafico o figurativo de la marca reproduce una res , lo que constituye una referencia adicional al producto de la demandante, los servicios protegido son iguales en ambos casos ; la marca "Chuletón de Ávila CR" es susceptible de inducir a error en relación con los amparados en la IGP " Carne de Ávila" y la procedencia geográfica que en el mismo se recoge. Igualmente considera que la actuación de la demandada constituye una infracción del artículo 15 de la Ley de Competencia desleal , que considera como tal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto regular la actividad concurrencial, al vulnerar el Reglamento UE 1151/2012 y la Orden del Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación de fecha 10 de noviembre de 1993 por el que se aprueba el Reglamento de la denominación específica "Carne de Ávila" (por error, dice,



Chuletón de Ávila"). También estima la acción de enriquecimiento injusto en la misma forma solicitada por la actora (artículo 32.1.6° LCD).

III.- Se interpone recurso de apelación por la "Asociación Abulense de empresarios de hostelería" por los motivos que resume "en una incorrecta valoración de la prueba, en infracción en la aplicación de la Ley y, al tiempo que considera que la sentencia adolece de falta de motivación" y en base a las siguientes alegaciones que extractamos:

- Lo que la Asociación Abulense protege con su marca colectiva "Chuletón de Ávila CR" no es como dice la sentencia apelada, la carne fresca de vacuno procedente de una zona geográfica determinada , que es el producto protegido por la IGP de la demandante, sino simplemente un producto de restauración , es decir, la marca no protege el Chuletón en cuanto carne fresca, sino la forma de cocinar y presentar a la mesa el producto típico de la gastronomía abulense , con el único propósito de marcar unos estándares de calidad para ser presentado al comensal (grosor , peso, corte, ingredientes , cocinado, etc.) que se determinan el Reglamento de uso de la marca (doc. 5 de la contestación a la demanda).

- Recalca que no se protege con la marca colectiva uno de los ingredientes (la carne fresca de vacuno), sino el producto de restauración resultante, es decir se trata de proteger las características de presentación y de cocinado que deben concurrir en dicho plato típico.

- La inclusión de la marca en la clase 43 (servicios de restauración) en lugar de incluirla en la clase 29 (productos cárnicos) no fue ninguna treta para conseguir la inscripción de la marca sino que obedece para procurar la adhesión, en las condiciones contempladas en el propio Reglamento de uso, de las empresas de hotelería que prestan servicios de restauración a sus clientes.

- No existe competencia desleal dado que no concurren en el mismo mercado los oferentes de la carne fresca y los restaurantes asociados. SE dice en el recurso que uso de la marca no constituye actos de engaño descritos en el artículo 5 LCD y argumenta al respecto de forma confusa y contradictoria que: ..." yerra la sentencia al decir que ambos signos distinguen carne en el mercado, cuando la IGP " Carne de Ávila " sí designa carne en el mercado , pero no al Chuletón de Ávila que designa un plato tipo cocinado al estilo abulense con unas características concretas, cuyo ingrediente principal es la carne de lomo alto o bajo de vacuno". Niega que el término "de Ávila" pueda inducir a engaño al consumidor.

- Considera que no se ha acreditado el enriquecimiento injusto y rechaza su cálculo conforme a las cuotas que establecía el Reglamento de uso de la marca, cuotas que no se han pasado al cobro de los adheridos.

IV.- También se impugna por la otra codemandada " Gabinete de estudios ambientales Agronómicos ingenieros SL" alegando falta de legitimación pasiva ya que los dominios en Internet no se encuentran registrados a su nombre y, si antes lo estuvieron, fue por la ejecución de la prestación de servicios entre ambas mercantiles ; el titular de hecho fue siempre la Asociación codemandada por lo que Gabinete de Estudios no pudo cometer infracción alguna. También denuncia incongruencia ultra petita en cuanto a las costas procesales dado que la actora no solicitó condena en costas para Gabinete de Estudios, sin embargo la sentencia hace expresa imposición.

SEGUNDO .- Las Denominaciones de Origen Protegidas (en adelante DOP) y las Indicaciones Geográficas (en adelante IGP o IG) son derechos de propiedad industrial de carácter colectivo que otorgan a sus titulares, operadores que cumplen las exigencias del correspondiente pliego de condiciones-, en forma similar a otros derechos de la misma naturaleza, derechos de exclusiva y facultades de exclusión, permitiendo prohibir a terceros el uso ilícito del nombre.



Su configuración es semejante, pues, al derecho de marca, en la medida en que las Denominación de origen protegida y las Indicaciones geográficas, como signos descriptivos y colectivos, permiten también a sus titulares identificar sus productos en el mercado. Ahora bien, mientras que las DOP y IGP se refieren a las que identifican un producto como originario de un lugar cuando determinada calidad, reputación o característica se debe a tal origen, las marcas identifican y distinguen los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

Las DOP permiten establecer una conexión entre los parámetros de calidad del producto y un área geográfica determinada, y sirven por tanto a los consumidores para identificar los productos, cualificados por una mayor credibilidad

La importancia económica y social de las DOP/ IGP y la exigencia de dotarlas de un grado de protección uniforme ha determinado la producción de varios reglamentos europeos de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y en el ámbito nacional español, mediante la Ley 6/2015 de 13 de mayo de denominaciones e Indicaciones Geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

Los reglamentos europeos sobre registro de indicaciones geográficas vigentes son los siguientes: **Reglamento (UE) 1151/2012** de 21 de noviembre de 2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios; **Reglamento (UE) 1308/2013** de 17 de diciembre de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 922/1972, (CEE) 234/1979, (CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007, el cual incorpora a partir del art. 92 la reglamentación sobre las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales en el sector vitivinícola, y **el Reglamento (CE) 110/2008**, de 15 de enero de 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 1576/1989 del Consejo. Existe también un cuerpo de jurisprudencia del TJUE relevante en la interpretación de la normativa europea.

En el sector de los *productos agroalimentarios* que nos ocupa se encuentran reguladas en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 (que deroga el Reglamento (CE) n.º 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006).

El Considerando 18 del Reglamento 1151/2012 expresa del siguiente modo el fundamento de la protección dispensada a las DOP: "*Los objetivos específicos que se persiguen con la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas son asegurar a los agricultores y productores unos ingresos equitativos por las cualidades y las características de un producto determinado o de su método de producción, y ofrecer información clara sobre los productos con características específicas vinculadas a un origen geográfico, para que los consumidores hagan sus elecciones de compra con mayor conocimiento de causa.*"

Por su parte el artículo 5. 2 señala que a los efectos del presente Reglamento, se entenderá por "*indicación geográfica*" un nombre que identifica un producto:

- a) *originario de un lugar determinado, una región o un país,*
- b) *que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y*
- c) *de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida.*

El artículo 14 .1 establece que "*Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté registrada en virtud del presente Reglamento, el registro de una marca cuyo uso infrinja el artículo 13, apartado 1, y que se refiera a un producto del mismo tipo que la denominación de origen o la indicación*



geográfica será denegado si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de registro de la denominación de origen o la indicación geográfica. Se anulará cualquier marca que se registre en contra de lo dispuesto en el párrafo primero o.

Así, pues, son tres los presupuestos para la aplicación del artículo 14 .1 : que la IGP se encuentre inscrita en el registro comunitario ; que el uso de la marca infrinja alguno de los supuestos previstos en el artículo 13.1 del Reglamento UE 1551/2012 y que la marca incluya productos del mismo tipo que los productos amparados por la IGP.

Pues bien, el precepto básico que determina el ámbito de protección de las DOP y IGP, viene constituido por el art. 13 del Reglamento, cuyo apartado primero es del siguiente tenor:

"1. Los nombres registrados estarán protegidos contra:

- a) **cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes ;**
- b) cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como «estilo», «tipo», «método», «producido como en», «imitación» o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes;
- c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, que se emplee en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;
- d) **cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto .**

Cuando una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida contenga ella misma el nombre de un producto considerado genérico, el uso de tal nombre genérico no se considerará contraria a lo dispuesto en las letras a) y b) del párrafo primero. "

La simple lectura del precepto sugiere un sistema de protección que puede adjetivarse de amplio y extensivo, para todas las denominaciones registradas y para los agentes económicos de la zona de producción que se ajusten a las exigencias del pliego de condiciones relativo a dicha DOP / IGP. En este sentido se expresa la STJUE de 20 de diciembre de 2017, asunto C-.393/16 en el conflicto entre la DOP "Champagne" utilizada en la denominación de un producto alimenticio y la denominación "Champagner Sorbet" que contiene champán :

31 Es preciso destacar, por un lado, que el ámbito de aplicación de la protección prevista en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1234/2007 y en el artículo 103, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013 es especialmente amplio en la medida en que dichas disposiciones se refieren a cualquier uso comercial directo o indirecto de una DOP o de una IGP y protegen éstas de tal uso tanto por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido como por parte de productos no comparables en la medida en que ese uso aproveche la reputación de dicha DOP o de dicha IGP. El alcance de esta protección responde al objetivo, confirmado en el considerando 97 del Reglamento n.º 1308/2013, de proteger las DOP y las IGP de



todo uso que pretenda aprovecharse de la reputación asociada a los productos que cumplan los requisitos correspondientes.

32 Por otro lado, las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la protección de las denominaciones e indicaciones geográficas registradas, que se inscriben, como confirma el considerando 92 del Reglamento n.º 1308/2013, en la política horizontal de la Unión aplicable en materia de calidad, deben ser objeto de una interpretación que permita una aplicación coherente de dichas disposiciones.

33 A este respecto, en primer lugar, el Reglamento n.º 1151/2012, cuyo considerando 32 indica que tiene por objeto garantizar un alto nivel de protección y adaptarlo al que se aplica al sector del vino, prevé, en su artículo 13, apartado 1, letra a), para los nombres registrados en virtud de este Reglamento, una protección análoga a la prevista en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1234/2007 y en el artículo 103, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013, y precisa expresamente que dicha protección se aplica también a los productos utilizados como ingredientes.

TERCERO .- Sostiene la recurrente que la inclusión de su marca colectiva "CHULETON DE ÁVILA C.R" en la clase 43 (servicios de restauración) no protege, como erróneamente dice la sentencia apelada, la carne fresca de vacuno procedente de una zona geográfica determinada, que es el producto protegido por la IGP "Carne de Ávila" de la demandante, sino simplemente protege un producto de restauración, es decir, la marca no protege el Chuletón en cuanto carne fresca, sino la forma de cocinar y presentar a la mesa un producto típico de la gastronomía abulense, con el único propósito de marcar unos estándares de calidad para ser presentado al comensal (grosor, peso, corte, ingredientes, cocinado, etc.) que se determinan el Reglamento de uso de la marca (doc. 5 de la contestación a la demanda).

El Artículo 3 del Reglamento de uso define la marca colectiva como " el producto de restauración en sus formas tradicionales de cocinado (a la plancha o a la brasa) de las obtenidas del despiece del lomo alto y del lomo bajo de las canales de vacuno, en las condiciones establecidas en este Reglamento . Las siglas C.R significan Calidad (C) en Restauración (R). Y sobre esas condiciones señala el artículo 8 que el Chuletón de Ávila: " se elaborará en restaurantes en las modalidades de asado, a la brasa o a la plancha . Aditivos: el producto admitirá como único aditivo, sal y en su caso, leve toque de aceite. Servicio: . Se servirá caliente, al punto demandado por el consumidor y en ningún caso recalentado. El peso mínimo de la pieza nunca será inferior a 600 gr. El olor y el sabor de la pieza deben ser a carne asada, sin olores ni sabor extraño. La pieza mantendrá su ternaza característica que debe permitir fácil tributación".

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

La marca "Chuletón de Ávila CR" no puede limitarse, exclusivamente, al producto de restauración o producto cocinado, sino que también comprende el producto o materia prima principal que usa o comercializa, la carne fresca y su procedencia geográfica. SE trata de términos comparables Chuletón (de carne) de Ávila. La denominación "chuletón" se refiere a un corte de la carne de vacuno (buey, vaca o ternera) y la denominación geográfica " " de Ávila" sugiere automáticamente su procedencia exclusiva de la raza Avileña-Negra ibérica que se produce de forma mayoritaria en Castilla y León y en Extremadura que es la IGP protegida comunitariamente. Igualmente, las siglas C.R. (Calidad de Restauración) insertas



en la marca, sugieren que ésta está respaldada por el Consejo Regulador (C.R.) de la IGP cuya sede está en la ciudad de Ávila. Por lo que no cabe duda de que la marca de la Asociación demandada infringe el artículo 13.1.a) del Reglamento 1151/2012 al tratarse de productos o servicios comparables y suponer su comercialización, un aprovechamiento de la reputación de la IGP.

Como dice la SAP Granada de 28/10/2015 (conflicto entre el producto protegido por la DOP comunitaria " Champagne " y la marca nacional " la Champagnería") , el uso de una marca similar a una denominación de origen como nombre de un establecimiento , usada para aprovecharse de la fama de dicha denominación para atraer la atención de potenciales clientes, ofreciendo no solamente productos propios de la denominación de origen sino otros diferentes y un servicio de restauración, no puede constituir acto legítimo , y vulnera el artículo reglamentario citado"

Por otro lado, la marca "Chuletón de Ávila " puede inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto, supuesto del artículo 13.1.d) del Reglamento 1151/2012 . En este punto también ha de darse razón a la sentencia de instancia.

La recurrente entiende que siempre que se sigan las indicaciones de su Reglamento sobre la forma de cocinado del chuletón, aunque se elija otra especie de res vacuna, seguirá siendo "Chuletón de Ávila". Se discrepa de esta alegación.

El uso de la marca "Chuletón de Ávila "puede producir al consumidor un error sobre el verdadero origen del producto. El producto de restauración según su Reglamento de uso es "una pieza del lomo alto y del lomo bajo de las canales del vacuno", es decir, puede ser una res de ternera gallega, leonesa o importada de Alemania, procedencia que desconoce el consumidor cuando acude al establecimiento de restauración. La marca "Chuletón (de carne) de Ávila" que usan los asociados de la Asociación demandada puede inducir a error al consumidor desde el momento en que la denominación geográfica " de Ávila" identifica la procedencia del chuletón con la carne de raza Avileña -Negra ibérica protegida por la IGP.

Se dice en el recurso que el objetivo de la marca demandada es la protección del término "chuletón de Ávila" como uno de los platos típicos de la provincia de Ávila. Ahora bien, entendemos que se trata de un plato típico siempre y cuando se elabore con el producto estrella de Ávila que es la carne Avileña. Se dice también en el recurso que la marca demandada protege la forma de cocinado de la carne según su Reglamento de uso, pero una preparación a la brasa o asada como la del chuletón de Ávila de la demandada ¿qué sustantividad identificativa le hace diferente del chuletón vasco o cántabro, platos típicos también de dichas regiones, sino es el origen de la ternera Avileña? A nuestro modo de ver, la fama del plato típico Chuletón de Ávila le viene mas por el uso de la carne de raza avileña que por su forma de cocinado y preparación siguiendo determinadas indicaciones específicas. Lo que busca el consumidor cuando acude a un restaurante de la provincia de Ávila no es tanto una forma de preparar la carne a la brasa o a la parrilla sino consumir un buen chuletón de la raza autóctona avileña cuyas propiedades están salvaguardadas por los controles de calidad acreditados que garantiza su Consejo Regulador.

En consecuencia, como al momento de la concesión de la marca litigiosa no estaba aún en vigor la ley 6/2015 de 12 de mayo de Denominaciones de origen e indicaciones protegidas de ámbito supraautonómico, procede asimismo la declaración de nulidad de la marca mixta "chuletón de Ávila" conforme al artículo 5.1.g) de la Ley de marcas de 2001 que incluye entre las prohibiciones absolutas para el registro de la marca que el signo pueda inducir a error sobre la naturaleza, características o el origen geográfico del producto o servicio . Como hemos reflejado anteriormente, el termino geográfico "de Ávila" genera en el consumidor la idea



errónea sobre la calidad o procedencia del chuletón que protege la marca de la demandada.

CUARTO .- Asimismo, el uso de la marca por la demandada comporta la concurrencia de actos de competencia desleal. No avalamos la conclusión de la sentencia de instancia sobre la concurrencia de actos de competencia desleal incardinados en el artículo 15.2 de la LCD (" Tendrán también n la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tenga por objeto la regulación de la actividad concurrencial), por el simple hecho de apreciarse la infracción del artículo 13.1 del Reglamento 1551/2012 . La legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger el correcto funcionamiento del mercado, no el derecho de uso exclusivo de la DOP e IGP. El titular de protección es el mercado mismo, su ordenación y control. En nuestro caso, la conducta de la Asociación demandada a través de sus asociados, titulares de establecimientos de restauración se proyecta en el mercado, en competencia, con los productos ofertados por los ganaderos amparados en la IGP. Por conducta en el mercado con finalidad concurrencial debe entenderse, a los efectos de la LCD, que la conducta sea idónea para influir en el mercado, perjudique la posición concurrencial de una de las partes, beneficiando objetivamente, al menos de forma potencial, la posición de otros operadores económicos que concurren en el mercado

En todo caso, como se ha expresado, los actos de uso de la marca " Chuletón de Ávila " comporta la concurrencia de actos de engaño (artículo 5 LCD) y actos de explotación de la reputación ajena (artículo 2 LCD).

También impugna el recurso la sentencia porque estima la acción de enriquecimiento injusto ex artículo 32.1.6º LCD . La sentencia no fundamenta la condena a la demandada por enriquecimiento injusto "en las cuota dejadas de percibir por la actora como consecuencia de la conducta infractora de la demandada", sencillamente reproduce el enunciado del punto 6.2.3 del escrito de demanda.

Conforme al precepto citado solo procederá la acción de enriquecimiento injusto cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico. En este caso, resulta procedente la indemnización de enriquecimiento injusto por cuanto la conducta de la demandada ha lesionado la IGP "Carne de Ávila que constituye un derecho en exclusiva del que es titular la demandante.

La sentencia de instancia fija el importe indemnizatorio, conforme a lo solicitado por la actora en su demanda , en la suma de las cuotas abonadas por cualquier operador del mercado a la Asociación demandada en base a los conceptos previstos en el artículo 34 del Reglamento de uso de la marca "Chuletón de Ávila": 120 euros por cuota de inscripción y de 25 euros trimestrales por cuota de mantenimiento de la marca y el número de establecimientos adheridos que figuraba en la página webchuletondavilaes gestionada por la Asociación Abulense de empresarios de Hostelería.

La apelante impugna dicho cálculo porque dice que el juzgador a quo no ha tenido en cuenta la prueba practicada en el juicio (certificado de la propia Asociación -doc. 11 de la contestación- y testifical de los asociados) que demuestra que ninguno de los adheridos a la marca ha abonado cantidad alguna a la demandada, ni la cuota de inscripción, ni las trimestrales, por lo que no existe enriquecimiento injusto.

La determinación del quantum indemnizatorio es de difícil prueba para la parte actora, por lo que los criterios de cuantificación propuestos son correctos y acordes con lo establecido en el propio Reglamento de uso de la marca. Otra cosa distinta es que la Asociación Abulense de empresarios de Hostelería haya renunciado, en contra de las propias reglas establecidas, a cobrar las cuotas a los asociados por el uso de la marca desde que fue reconocida por la OEPM, dejando



de percibir las cantidades pertinentes. El que la recurrente dejara de percibir dicha cantidades de sus asociados no excluye que se llevara cabo la conducta desleal que se le imputa y que los socios adheridos hayan usado y aprovechado de la marca desde que fue concedida.

En consecuencia, por lo expuesto el recurso de apelación se desestima.

QUINTO .- También se impugna por la otra codemandada " Gabinete de Estudios Ambientales Agronómicos Ingenieros SL" alegando falta de legitimación pasiva ya que los dominios en Internet no se encuentran registrados a su nombre y, si antes lo estuvieron, fue por la ejecución de la prestación de servicios a la Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería ; el titular de hecho fue siempre la Asociación codemandada por lo que Gabinete de Estudios no pudo cometer infracción alguna. También denuncia incongruencia ultra petita en cuanto a las costas procesales dado que la actora no solicitó condena en costas para Gabinete de Estudios, sin embargo la sentencia hace expresa imposición.

La recurrente fue contratada por la Asociación para el asesoramiento y tramitación de la marca colectiva Chuletón de Ávila y dentro de esos servicios se encontraba la tramitación necesaria para la creación de una página web Mientras se tramitaba la marca "Chuletón de Ávila", la recurrente se reservó los dominios para el momento en que la marca fuera concedida , poder publicar la web sobre dicha marca. Con posterioridad se llevó a cabo el cambio de los dominios a favor de la otra codemandada titular de los mismos.

Cuando la demandante formuló la demanda la titularidad de los dominios aparecían a nombre de Gabinete de Estudios, y en consecuencia ostentaba la legitimación pasiva y su llamada a juicio estaba justificada. En el momento de contestar Gabinete de Estudios jurídicos ya había transmitido los dominios, pudo haberse allanado a la demanda antes de contestarla, y no lo hizo. En todo caso la parte actora, en el juicio aclaró sus peticiones, no solicitando la imposición de costas. Por ello el juzgador a quo, incurre en incongruencia - como se alega por la apelante - al imponer las costas procesales en contra la petición formulada por la actora y en este punto debe ser estimado el recurso de apelación.

SEXTO .- Las costas del recurso interpuesto por la Asociación Abulense de Empresarios de la hostelería se imponen a esta parte apelante (artículo 398.1 LEC). , mientras que no se hace expresa imposición de las costas del recurso interpuesto por Gabinete de Estudios Ambientales y Agronómicos Ingenieros SL (artículo 398.2 LEC).

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

FALLAMOS

Que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la "ASOCIACION ABULENSE DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA" y se estima parcialmente el recurso de apelación formulado por el "GABINETE DE ESTUDIOS AMBIENTALES AGRONOMICOS INGENIEROS SL", frente a la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2016 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos , en el juicio ordinario sobre marcas y defensa de la competencia núm. 400/2016 y, en consecuencia se confirma la citada sentencia, salvo en el particular de que no se imponen las costas de la primera instancia a la codemandada Gabinete de Estudios Ambientales Agronómicos Ingenieros S.L. Se imponen a la Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería las costas procesales devengadas por el recurso de apelación interpuesto, mientras que no se hace expresa imposición de las causadas por el recurso formulado por "Gabinete de Estudios Ambientales Agronómicos Ingenieros S.L."

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, notificándose legalmente a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.



PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada que la dictó estando celebrado el Tribunal audiencia pública en el día de la fecha, doy fe.-

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ