



Roj: **SJM S 2180/2018** - ECLI: **ES:JMS:2018:2180**

Id Cendoj: **39075470012018100009**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Santander**

Sección: **1**

Fecha: **03/09/2018**

Nº de Recurso:

486/2016 Nº de

Resolución:

Procedimiento: **Juicio ordinario**

Ponente: **CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Juzgado Mercantil de Cantabria.

JUICIO ORDINARIO 486/2016.

SENTENCIA N.º

Magistrado Juez: Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez de Marigorta Menéndez.

Demandante: ASOCIACIÓN DE SIDRA ASTURIANA (ASSA).

Procuradora: María del Carmen Donis García.

Letrados: José María Muñoz Paredes y Nelly Sánchez Mouriz.

Demandado: Benjamín (Sidra Somarroza).

Procurador: Federico Arguiñarena Martínez.

Letrado: José Antonio Calderón Chavero.

Objeto del Juicio: Infracción de marca

En Santander a 3 de septiembre de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 22-11-2016 la indicada representación de la parte actora, presentó demanda ante este Juzgado en la que con fundamento en los hechos y fundamentos legales que cita se concluía solicitando sentencia por la que:

1. Se declarase que Benjamín , al ofrecer, publicitar y/o vender la sidra natural que produce utilizando la "BOTELLA MOLDE DE HIERRO", marca notoria registrada por ASSA ante la OEPM, comete una infracción de la misma y un acto de competencia desleal consistente en la confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena y, en último término, contrario a las exigencias de la buena fe.
2. Se condenase a Benjamín :
 - a. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
 - b. A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de realizar cualquier actividad que viole o perturbe los derechos de marca de ASSA o resulte constitutiva de competencia desleal, debiendo en concreto, cesar en el ofrecimiento, publicidad, comercialización y venta de la sidra natural que produce, empleando la "BOTELLA MOLDE DE HIERRO" titularidad de ASSA así como en cualquier otra forma de explotación que resulte atentatoria contra la imagen de la marca de la actora.



- c. A retirar, a su costa, las botellas de sidra natural por ella producida envasadas utilizando la "BOTELLA MOLDEDE HIERRO", así como los envases vacíos de la citada botella, que se encuentren en el mercado o se hallen en posesión de la misma, y proceder a su inmediata destrucción, asumiendo los costes correspondientes.
- d. A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción de su marca. Dichaindemnización se fijará en el 1 % de la cifra de negocio realizada por la demandada con los productos distinguidos con la marca "BOTELLA MOLDE DE HIERRO" titularidad de la actora.
- e. Al pago de los gastos de investigación en los que ha incurrido la actora para obtener prueba de la comisión de la infracción objeto del procedimiento, que se cuantifican en 205,26 €.
- f. Al pago de una multa coercitiva de 600 € por cada día transcurrido hasta la efectiva cesación de la violación.
- g. Al pago de los intereses moratorios y procesales correspondientes.
- h. A la publicación de la sentencia a su costa, en los diarios de tirada nacional El Mundo y El País, en página impar, así como en su página web www.sidrasomarroza.es y en sus perfiles de FACEBOOK y de TWITTER. i. Al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que se personara en autos y la contestara, lo que hizo en tiempo y forma en el sentido de interesar desestimación de la demanda, interesando pro vía de excepción la declaración de nulidad de las marcas españolas Nos. 2313628 y 2313629 por encontrarse afectadas por las prohibiciones absolutas de los artículos 5.1.a), 5.1.b) y 5.1.e) de la Ley de Marcas de 2001 , procediendo a ser canceladas por tales motivos, librándose el oportuno oficio de nulidad a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y, alternativa o subsidiariamente, se declarase la caducidad total por falta de uso de la marca española No. 2313628 para "cervezas; aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes para hacer bebidas; zumos de frutas; siropes." y la caducidad parcial por falta de uso de la marca española No. 2313629 para "vinos, licores" con las anotaciones registrales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que ello implique, imponiendo las costas a la parte actor.

TERCERO.- Celebrado el acto de audiencia previa fueron citadas las partes a la vista, en la que se practicaron las pruebas declaradas pertinentes y se emitió informe por las direcciones letradas, quedando las actuaciones pendientes de sentencia una vez se hubo evacuado informe tras la práctica de la diligencia final acordada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda y posición actora. Valoración inicial.

1. La entidad actora es la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA), que tiene entre sus objetivos la protección de los intereses profesionales colectivos de sus afiliados y cuyos miembros son (pueden ser) personas físicas y jurídicas que elaboran sidra en el ámbito territorial del Principado de Asturias. Esta asociación no concurre como tal en el tráfico económico, no participa en el mercado. No todos los lagareros asturianos son miembros de la asociación.

2. El acta fundacional de ASSA (doc nº 1 de la demanda) es de 22 de abril de 1997. Sus estatutos indican (art2) que su ámbito profesional abarca a las bodegas de elaboración de todo tipo de sidras que desarrollen su actividad productiva en el Principado de Asturias e identifica su fines (art 3) con la defensa de los



intereses profesionales colectivos de sus afiliados. La condición de socio y el derecho a ingresar en la asociación se vinculan (art 6) a la dedicación habitual al ejercicio de la industria elaboradora de sidra dentro del ámbito del Principado de Asturias, y otorga los derechos de (art 11) tomar parte en asambleas, sufragio activo y pasivo para los cargos directivos, participar en iniciativas y actividades promovidas por ASSA y solicitar y recibir información.

3. El signo distintivo en litigio es una botella (botella "molde de hierro"), que, conforme a la exposición fáctica de la demanda, diferenciaría la sidra natural producida por los lagareros asturianos, tanto de otro tipo de sidras, como de la sidra natural producida en lagares situados fuera de la región, de modo que, no teniendo el demandado lagar en Asturias, no es miembro de ASSA y por tanto no podría utilizar la indicada botella para envasar la sidra natural que produce. La marca por lo tanto no indica un origen empresarial concreto, sino la ubicación geográfica de diferentes empresarios que producen sidra natural.

4. La demanda afirma que el producto envasado por la demandada es idéntico al producido por los lagareros radicados en el Principado de Asturias. No se realiza ninguna alusión a la forma, características o modo de producción de la sidra natural, solo a su envasado.

5. La botella en cuestión habría sido creada en 1880 por la vidriera gijonesa "La Industria" para dar respuesta a las necesidades técnicas y el tipo de envase demandados por los fabricantes asturianos y los usos de los consumidores, distinguiéndose el envase resultante por su medida, bocal que permite soportar la presión del cocho propio de la sidra natural, el favorecimiento del escanciado y la conservación del producto por el color del vidrio.

6. La marca estaría protegida tanto como marca notoria, como por su registro como marca tridimensional ante la OEPM. Como marca notoria (i) vendría utilizándose desde finales del siglo XIX de forma ininterrumpida para la identificación referida, (ii) con una producción (según el Consejo Regulador de la D.O.P. "Sidra de Asturias" -doc n.º 8 de la demanda-) de entre 20 y 30 millones de litros anuales (suponiendo el 80 % de la producción nacional de sidra natural) de los que el 90 % se consumen en el Principado de Asturias, (iii) comercializando por lo tanto 40 millones anuales de botellas "molde de hierro", (iv) habiendo adquirido prestigio en el mercado el producto envasado en el signo discutido como característico de Asturias, y (v) fuerza distintiva del origen geográfico de la producción de la sidra natural.

7. Dentro de las tres variedades de sidra amparada por la DOP (informe del Consejo Regulador de la DOP "Sidra de Asturias" aportado como documento n.º 9), la sidra natural tradicional, "en rama o de escanciado tradicional" se ha vinculado en todas las campañas de promoción del producto desde 2004 a la botella molde de hierro, destacando que esta botella se utiliza por el 100 % de los elaboradores amparados por la DOP y que se usa por el Consejo Regulador también al 100 % en las imágenes de promoción del producto.

8. Respecto de la marca discutida, el documento n.º 26 de la demanda incorpora los expedientes n.º 2313628 y 2313629 de la OEPM. La Asociación Española de Sidras presentó el 8-5-2000 solicitud:

8.a) De marca nacional de origen, seleccionando el tipo de marca de "productos o servicios" (ni colectiva, ni de garantía).

8.b) Para los productos o servicios de las clases 32 -cervezas; aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes para hacer bebidas; zumos de frutas; siropes- y 33 -vinos, licores y otras bebidas alcohólicas (excepto la cerveza)- respectivamente.

- 8.c) El distintivo es de tipo tridimensional (ni denominativo, ni gráfico ni mixto), consistente en una botella totalmente desnuda y que se describe indicando que "[c]onsiste en la representación caprichosa de una botella de forma cilíndrica, vista tridimensionalmente, en el tercio superior se forma el cuello de la misma, también de forma cilíndrica, estrechándose ligeramente en sentido ascendente en la parte superior, con un reborde más grueso en el extremo. Todo tal y como aparece en el diseño adjunto".



- 8.d) Resultan concedidas ambas sin oposición alguna en fecha 6-11-2000 como marca gráfica tridimensional.

9. Según la certificación de asientos aportada como documento nº 28, los expedientes referidos fueron fusionados (el 4/10/2010) en el expediente nº 2948349, y el 15/10/2010 se publicó la concesión de la renovación, hasta 8/5/2020, siendo el titular de la marca tridimensional la Asociación de Sidra Asturiana, por transferencia nº 2001.00187 (del titular original, Asociación Española de Sidras) de fecha de resolución 15/2/2001.

10. En derecho, la actora se presenta legitimada, en cuanto a la acción marcaria (arts 41.1 letras a, c, d y f ,42 , 43 y 44 LM), como titular del registro 2948349 y respecto de las concurrenciales (art 32.1 1 º, 2 º y 3º LCD), como asociación que representa y defiende los intereses económicos de los lagareros asturianos.

11. La fundamentación jurídica afirma la distintividad de la botella como marca tridimensional atendiendo a las características apuntadas en el apartado 5 de este f.jco. (conforme al informe pericial técnico aportado como doc. n.º 4 de la demanda): hombro marcado, cuello "ladies leg" y bocal troncónico para soportar la presión, color y capacidad singulares, que provocarían la automática identificación con la sidra natural producida en lagares asturianos, y en



cualquier caso, al menos habría obtenido de forma sobrevenida la distintividad con el uso desde 1880.

11.i) El informe, elaborado por el investigador etnográfico Sr. Fulgencio , tiene por objeto analizar el carácter distintivo y singular de la botella discutida, y su uso exclusivo, ininterrumpido y continuado por los lagareros asturianos para identificar la sidra natural por ellos producida.

11.ii) Comienza asociando el nacimiento de la industria vidriera asturiana en Gijón en el s. XIX precisamente a las necesidades derivadas de la demanda de la industria de la sidra. La materia prima era abundante en la zona y la demanda se satisfacía importando botellas de Gran Bretaña, Francia y Holanda. Con la puesta en marcha de la industria vidriera local (fábrica "La Industria") se evitó la importación, comenzando con la producción de botellas "de modelos preexistentes" (tipo bordelés y black glass), para al fin " *desarrollar en 1880 un modelo diferente, único y propio para la sidra natural asturiana (...) personalizándolo impecablemente para una capacidad ligada a las medidas tradicionales de uso en Asturias (la puchera) y para las particulares necesidades de servicio de la bebida a la que iba destinada (escanciado)* ", resultando que esta técnica o forma de servicio trata de imitar el ancestral espiche del tonel para activar el gas carbónico endógeno y así extraer plenamente las propiedades organolépticas de la sidra. En este sentido el doc. nº 9 (consejo regulador de la DOP "Sidra de Asturias"), al describir la sidra natural tradicional, indica que "al beberla el vaso no tiene que tener mucha espuma (... "buen espalme"), tiene que tener también un moderado "aguante" (las partículas de gas carbónico que están en suspensión en la sidra mientras ésta se bebe) ...". Antes de la aparición de la botella molde de hierro la sidra se escanciaba utilizando jarras ("pucheras") de una medida (600-700 cc), que incluso tras la implantación del sistema métrico decimal se mantuvo en el diseño de la botella en cuestión (700 cc) en lugar de las más estándar de 500, 750 ó 1000 cc propios de otras bebidas.

11.iii) En torno a 1880 La Industria adopta el denominado "molde de hierro", así denominado por emplear un modelo de tres piezas de dicho material en lugar de los antiguos moldes de madera, "en aras a mejorar la productividad y de estandarizar (...) el tamaño y forma de las botellas". Este molde se basó en el inventado en Bristol en 1821 por Horacio , cuya patente se había extinguido en 1835 y se califica en el propio informe de " *innovación técnica de envergadura (...) presentada oficialmente* " en una exposición nacional en Madrid en 1883. Se logró así " *conferir una forma nueva y específica, que pasa a ostentar cinco características principales (...) que única y exclusivamente se dan juntas en este modelo, para esta bebida, en todo el mundo y hasta la actualidad* ", y que " *dotan de especificidad o singularidad a la botella "molde de hierro" y le otorgan una fuerza distintiva única que permite que, con su simple visualización, se identifique con la sidra natural producida por los lagareros de Asturias* ".

11.iv) De las 5 características que el informe pericial actor expone, 4 se describen con un claro matiz y finalidad técnica, dirigidas a (1) soportar la presión en el corcho del carbónico de la sidra natural (bocal troncocónico engrosado de una diámetro y grosor concreto) y a (2) facilitar el escanciado frenando la velocidad de salida de la sidra por el bocal (conjunción de la forma del cuello y del hombro en un ángulo determinado) para obtener una caída del chorro lo más vertical posible facilitando así el correcto escanciado, así como a (3) la protección de la sidra de los nocivos efectos de la luz (mediante el empleo de un color que no se precisa



con código alfanumérico, sino con su identificación como "muy oscuro", ni tampoco por su exacta composición -"por la adición al horno, como componente del vidrio, de grandes cantidades del denominado "calcin" o "chatarra de vidrio", generalmente trozos de botellas rotas, restos de crisoles, etc. Actualmente se fabrica en el que se conoce como "vidrio verde", ligeramente más claro"-). La otra característica (la capacidad de 700 cc) se vincula con el mantenimiento de la medida usual o tradicional de consumo de sidra en Asturias.

11.v) Hasta el cierre de la última vidriera asturiana, esta botella sólo se elaboraba en Asturias (inicialmente por La Industria, y después por otras empresas asturianas) único lugar donde se demandaba, para la sidra del país. A partir de 1981 pasa a fabricarse por Saint Gobain-VICASA. El informe da cuenta además de las leves evoluciones en las características técnicas de la botella molde de hierro desde 1880.

12. Se reprocha el uso no autorizado de un signo idéntico para un producto idéntico generando riesgo de confusión. Siendo idénticos el producto y el signo, se produciría además una dilución o menoscabo de la marca, beneficiándose el demandado de la asociación de su producto con el elaborado en Asturias, y de la reputación y renombre logrado por los lagareros asturianos, e incluso de no estar registrada la marca, su notoriedad conferiría "a su titular" los derechos del art 34 LM (excepto del apartado 2.c).

13. El ilícito concurrencial reprochado se incardina, sin una delimitación clara, al tiempo en el tipo del acto de confusión (art 6 LCD) con la procedencia del producto, de imitación (art 11 LCD) pretendiendo la introducción en el mercado del producto aprovechando la reputación de la sidra producida en Asturias, y de explotación de la reputación ajena (art 12 LCD), además de invocar como infringido el art 4 LCD por ser el acto contrario a la buena fe.

SEGUNDO.- La contestación y la excepción de nulidad del registro marcario.

1. La demanda niega que ASSA haya demostrado su condición de sucesora respecto del reconocimiento que a lo largo de los años desde 1880 pueda darse a la botella molde de hierro. Solo es titular registral de dos marcas ante la OEPM (refiriéndose a los registros previos a la unificación de los expedientes supra descrito)

2. A fecha actual se trata de una botella "de dominio público" de libre adquisición en el mercado, como hacen solo el demandado sino también otros productores de sidra, fuera y dentro de Asturias, y, en este último caso, no solo por miembros de ASSA.

3. Se rechaza la notoriedad de la botella como marca, sin discutir que pudiera haber adquirido notoriedad como envase de un producto (la sidra natural).

4. Se excepciona nulidad del registro marcario. La botella responde a necesidades y ofrece características de tipo técnico. No encajaría en los arquetipos de protección de **propiedad industrial** (patente, modelo de utilidad o diseño industrial), lo que explicaría que fraudulentamente (de mala fe) se hubiera pretendido la protección sine die vía signo distintivo marcario. No tiene carácter distintivo de un origen empresarial. Se darían los supuestos de nulidad del art 59 LM y las prohibiciones absolutas del art 5.1 letras a), b) y e).

5. Subsidiariamente se solicita la caducidad por falta de uso.

6. Se rechaza la concurrencia de los tipos concretos (art 6 , 11 , 12 LCD) de ilícito concurrencial, y se reprocha tanto la indeterminación con la que se esgrimen sobre una misma base fáctica estas infracciones, como el empleo



cumulativo e indiferenciado de la cláusula general por infracción de la buena fe.

TERCERO.- Nulidad de la marca. Ausencia de carácter distintivo abstracto ex art 5.1.a) Ley 17/2001 de Marcas .

1. Tanto la disposición nacional como la normativa comunitaria (art 3.1.a directiva 2008/95 , art 4.1.a directiva2015/2436), prevén esta prohibición absoluta que vinculada con el propio concepto de marca del art 4.1 de la LM generaría un supuesto de nulidad absoluta del art 51.1.a LM cualificado en el sentido de excluir la excepción del art 5 apartados 2 y 3 LM , de modo que no cabría la adquisición por el uso de carácter distintivo del signo.

2. El solapamiento entre la nulidad absoluta de la letra a) -"los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley "- y la b) -"los que carezcan de carácter distintivo"- del art 5.1 LM se viene explicando (Fernández Novoa, Caros, Manual de la **Propiedad Industrial**, Marcial Pons, segunda edición) mediante la distinción entre una falta de distintividad abstracta, para ninguna clase imaginable de productos o servicios en el primer caso, y concreta en el segundo.

3. Esta distinción provoca críticas (Marco Alcalá, Luis Alberto, Comentarios a la Ley de Marcas, Dir. A. BercovitzRodríguez- Cano, Thompson Aranzadi, segunda edición), calificándose de distinción artificiosa, difícil de delimitar con nitidez en la práctica, considerando casi imposible la apreciación de la falta de distintividad intrínseca o abstracta de la letra a).

4. Pueden añadirse las dudas derivadas de la propia actividad del TJUE y del examen concreto de la distintividad de signos como el color sin contornos o los números (asuntos rojo HKS 13 Santander, Libertel, Technopol 1000), lo que dejaría poco espacio a la viabilidad de la pretensión de la falta de carácter distintivo abstracto de una botella desnuda, dado el reconocimiento abstracto que como signo da la LM en su artículo 4 a las formas tridimensionales de envoltorio, envase y forma del producto o su presentación.

5. En cualquier caso, esta pretensión de nulidad absoluta debe desestimarse por la propia posición del demandado reconviniendo, que dedica gran parte de su argumentación a negar el *secondary meaning* o distintividad sobrevenida del signo en cuestión, lo que solo tiene sentido excluyendo la concurrencia de la nulidad ex art 5.1.a LM .

CUARTO.- Nulidad de la marca, carencia de carácter distintivo ex art 5.1.b LM planteamiento.

1. La función esencial de la marca es la de identificación del origen empresarial del producto o servicio contrastado (Hoffmann- La Roche c. Centrafarm, 1978), función que debe concurrir siempre con carácter necesario, pudiendo además darse otras funciones que no serían "esenciales" (As. Interflora, 2011).

2. Las resoluciones del TJUE vienen estableciendo una serie de pautas para la apreciación del carácter distintivo de la marca tridimensional, y, en particular en lo que hace a botellas o envases, generalmente de productos alimenticios y de limpieza, son varias las resoluciones de interés, en las que en síntesis se viene considerando que:

(i) El enjuiciamiento debe realizarse del signo concreto registrado en relación con los concretos productos o servicios del nomenclátor solicitados y en relación con el público al que se dirige el producto.

(ii) Los productos (de limpieza, alimenticios, bebidas alcohólicas o no), son de uso ordinario por lo que para el público son todos los consumidores finales y por tanto debe examinarse desde la perspectiva de un consumidor medio.



(iii) El examen de la distintividad no tiene exigencias específicas propias y mayores que las de otro tipo de signos (denominativos o gráficos).

(iv) El examen de la impresión de conjunto no excluye el individual de cada una de las características o elementos de la descripción del signo.

(v) El envase se asimila (para el enjuiciamiento de la distintividad) al producto en el caso de aquellos que como los líquidos no tienen una forma intrínseca y deben necesariamente envasarse por imperativo técnico para su comercialización.

(vi) Solo podría tener distintividad aquella forma que se separase significativamente de la norma o usos habituales del ramo (no sería suficiente el constituir una mera variante o tener cierta originalidad) y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen produciendo la identificación de un concreto origen empresarial permitiendo al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior, sin necesidad de efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial.

(vii) El consumidor medio tiende a percibir la forma tridimensional constituida por el aspecto del propio producto (a diferencia de lo que ocurre con las denominativas, gráficas o tridimensionales no constituidas por el aspecto del producto) como recipiente y no acostumbra a identificar el origen empresarial atendiendo al envase al margen de todo elemento gráfico o textual, sino más bien a otros elementos, aunque no se excluye esta posibilidad, en particular en sectores con fuerte competencia, sujetos al imperativo técnico del envasado y la obligación de etiquetado, siempre y cuando la forma presente características suficientes para captar su atención.

3. Así la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (sala 4ª) de 3-12-2003 (as. T 305/02, Nestlé Waters France c. OAMI) recuerda que carecen de carácter distintivo aquellas marcas que "desde el punto de vista del público interesado, se utilizan corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos o de los servicios de que se trate, o con respecto a las cuales existen, al menos, indicios concretos que permiten inferir que pueden utilizarse de esta manera, resultando que este tipo de signos no son idóneos para cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior". Solo pueden (Sentencia del Tribunal General, sala 4ª de 1-6-2016, asunto T 240/15, Grupo Bimbo c. EUIPO) registrarse los signos que permiten 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.

4. En el supuesto Nestlé Waters, como en el de la STJUE Primera Instancia (sala 4ª) de 24-11-2004, asunto T-393/02, Henkel KGaA c. OAMI, se partió de la existencia de una fuerte competencia entre los operadores en el mercado examinado (aguas/productos de limpieza), enfrentados al imperativo técnico del envasado para la comercialización de dichos productos y que tienen que proceder al etiquetado de los mismos, contexto en el que algunos operadores vienen ya, desde hace varios años, buscando, en su forma de envasado, el medio de diferenciar sus productos de los productos de la competencia y atraer la atención del público. Anulando la resolución de la sala de recursos de la OAMI (que consideraba la botella "clásica" y sin carácter distintivo), el TJUE entiende que la impresión de conjunto producida por la combinación de los distintos elementos de presentación que constituyen la marca solicitada, y para ello se realiza un examen de las concretas características -" *estrías en distintas orientaciones y ubicaciones que acentúan un efecto de arqueado y abombamiento*" - (o " *recipiente en cuestión es particularmente anguloso y que sus ángulos, aristas y superficies le dan la apariencia de un cristal.*



Además, el recipiente da una impresión monolítica dado que su tapón se integra en la imagen global. Por último, el recipiente es particularmente plano " en el caso Henkel) que atribuyen un carácter auténticamente específico que no puede considerarse en modo alguno común, o que resulta "inusual", confiriendo a la botella "una apariencia particular que, habida cuenta asimismo del resultado estético del conjunto, permite captar la atención del público y que este último, familiarizado con la forma del envase de los productos de que se trata, pueda diferenciar los productos designados en la solicitud de registro de los que tienen otro origen comercial", recordando además que "basta un mínimo de carácter distintivo para que no pueda aplicarse el motivo de denegación previsto en dicho artículo" por lo que, "en la medida en que (...) la marca solicitada está constituida por una combinación de elementos de presentación característica que la distinguen de otras formas presentes en el mercado para los productos de que se trata, debe estimarse que la marca solicitada, considerada en su conjunto, está dotada del carácter distintivo mínimo requerido".

5. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala 2ª) de 28-1-2004 (asuntos acumulados T 146/02 a T153/02 Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG c. OAMI, -bolsas para bebidas que podía tenerse en pie, forma abombada y fondo ensanchado y una cara que se parece a un triángulo alargado o a un óvalo, con concavidades laterales en determinados casos-), indica que la "exclusión de los signos desprovistos de carácter distintivo sólo protege el interés en que estén disponibles diferentes variantes de presentación de un producto en la medida en que la presentación del producto cuyo registro se solicita no puede, a priori y con independencia de su uso conforme al artículo 7.3 del Reglamento nº 40/94 , cumplir la función de una marca, es decir, permitir al público interesado distinguir el producto de que se trate de los que tengan otro origen comercial" (...) la percepción del público correspondiente no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional constituida por el aspecto del propio producto que en el caso de una marca denominativa, figurativa o tridimensional que no esté constituida por dicho aspecto. En efecto, mientras que el público está acostumbrado a percibir inmediatamente estas últimas marcas como signos identificadores del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del propio producto. Dado que el embalaje de un producto líquido es un imperativo de comercialización, el consumidor medio le atribuirá, ante todo, una mera función de envasado. (...) un signo que satisface funciones diferentes de las que cumple la marca sólo es distintivo (...) si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios contemplados, de tal modo que permita al público correspondiente distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial (...) Por lo tanto, el consumidor medio sólo percibirá la forma de un embalaje de bebida como una indicación del origen comercial del producto si esta forma puede, desde el primer momento, percibirse como tal indicación.

6. La STJUE Sala 6ª de 12-2-2004, asunto C-218/01 , cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letras b), c) y e), de la Directiva 89/104/CEE , reitera que al igual que para cualquier otra marca, el signo cuyo registro se solicita debe cumplir la función esencial de la marca, a saber, la de garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. Para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad. En el caso de productos carentes de forma intrínseca (líquidos,



polvos...), cuya comercialización exige un envase, éste da forma al producto, y por ello debe asimilarse el envase a la forma del producto a los efectos de la eventual denegación o anulación del registro marcario.

7. En el asunto T-399/02 , Eurocermex SA c. OAMI -cerveza Corona-, el Tribunal de Primera Instancia (Sala 2ª) en sentencia de 29-4-2004 (STJUE sala 1ª de 30-6-2005 desestimó la casación), reitera doctrina. Dado que el envase de un producto líquido es un imperativo para su comercialización, el consumidor medio le atribuye, en primer lugar, una mera función de envasado. Una marca tridimensional constituida por tal envase sólo es distintiva si permite al consumidor medio de tal producto normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz distinguir el producto de que se trate de los de otras empresas, sin proceder a un análisis o a una comparación y sin prestar especial atención.

La forma tridimensional de la botella de que se trata es utilizada corrientemente para la presentación de todos los productos referidos o, al menos, puede serlo, y tras analizar los otros elementos (rodaja de limón y colores) concluye que la marca solicitada no se diferencia sustancialmente de las formas de base del envasado de los productos de que se trata, corrientemente utilizadas en el comercio, sino que es, más bien, una variante de dichas formas; el consumidor medio no analiza detalladamente la forma y el color del envase de las bebidas de que se trata, a los que presta más bien poca atención. En similar sentido la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 24 de febrero de 2016 asunto T 411/14, The Coca-Cola Company c OAMI.

8. El mero hecho de que la forma del envase se separe de la habitual en el tipo de producto no es suficiente perse para atribuir el carácter distintivo, a cuyo efecto se debe verificar siempre si una marca de esta índole permite que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinga el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar una especial atención (Sentencia del Tribunal 1ª Instancia (Sala Segunda) de 15-3-2006 Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG c OAMI Asunto T-129/04 , confirmada por la STJUE (Sala 8ª) de 25-10-2007). En el supuesto, algunas de las características de la botella (cuello, cuerpo y reborde,) no la singularizaban o alejaban de lo habitual para los productos amparados por la marca, y otros rasgos (entrantes laterales) aún siendo inhabituales (particularidad u originalidad que no es requisito sine qua non para el registro, pero cuya presencia pueda otorgar a la marca la distintividad de la que de otro modo carecería), no modificaban la impresión de conjunto de la marca alejándola de modo significativo de los usos del ramo dotándola de capacidad de cumplir con su función esencial de origen. Como recordó la sentencia de casación (25-10- 07), "sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo". Esta doctrina se reitera de forma constante en la jurisprudencia del TJUE, v. gr la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 10-10-2007, asunto T 460/05 , Bang & Olufsen A/S c. OAMI, o la STJUE (Sala Tercera) de 20 de octubre de 2011 asuntos acumulados C 344/10 P y C 345/10 P, Freixenet, botella esmerilada negra mate.

9. En el mismo sentido la STJUE (Sala Sexta) de 7 de mayo de 2015, recurso de casación asunto C 445/13 P, Voss of Norway ASA c. Nordic Spirit AB, insiste en que es un hecho notorio que las bebidas se venden casi siempre en botellas, latas u otros envases que llevan una etiqueta o un elemento denominativo o gráfico, que son indicaciones que permiten al consumidor diferenciar los productos en el mercado, sin que se hubiera presentado ningún elemento de prueba en apoyo de las alegaciones mediante las que afirmaba lo contrario. La botella no es más que una variante de la de otras botellas para el tipo de productos en el mercado, pese a una cierta originalidad en el diámetro del tapón, lo que no basta (el mero hecho

de ser una variante) para eludir la prohibición de carencia de carácter distintivo, ya que la marca, tal como es percibida por el público pertinente, no puede individualizar los productos a los que se refiere ni distinguirlos de los que tiene un origen comercial distinto.

10. La sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 12 de julio de 2012, asunto T 323/11, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. c. OAMI descarta la distintividad considerando que el color oscuro (verde, marrón o ámbar) obedece al imperativo técnico del envasado para proteger el producto de la luz, rechazando que un grabado o relieve en el vidrio (piedra de los Doce Ángulos del Palacio Inca Roca en Cuzco) identifique y distinga el origen empresarial. En sentido similar sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 11 de abril de 2014, asunto T 209/13, Olive Line International, S.L c OAMI.

QUINTO.- Ausencia de carácter distintivo ex art 5.1.b) LM de la botella "molde de hierro".

1. El signo registrado, esgrimido por el actor y cuya nulidad pretende la parte demanda es una marca tridimensional, como supra hemos visto. No se trata de una marca colectiva ni de garantía. Así se solicitó y reconoció, con una descripción concreta y para unas clases de productos o servicios determinadas (32 y 33): "*[c]onsiste en la representación caprichosa de una botella de forma cilíndrica, vista tridimensionalmente, en el tercio superior se formar el cuello de la misma, también de forma cilíndrica, estrechándose ligeramente en sentido ascendente en la parte superior, con un reborde más grueso en el extremo. Todo tal y como aparece en el diseño adjunto*".



2. Destaca en primer lugar la sencillez de la representación gráfica de la botella: una sola imagen de una botelladesnuda, sin ninguna particularidad destacable a simple vista. De la descripción únicamente pueden extraerse las



siguientes características: cilíndrica, se estrecha ligeramente en el cuello en sentido ascendente y presenta un reborde más grueso en el extremo. La botella no tiene ningún grabado, relieve, estría, entrantes, ni forma alguna (supuesto v. gr. de la botella helicoidal examinado por TJUE) que se separe significativamente de la representación que cualquier consumidor podría hacerse de una botella común. Tampoco se identifica un color concreto.

3. Los productos amparados son todos ellos de consumo ordinario. El consumidor medio por lo tanto, sin prestar especial atención ni efectuar análisis o comparación debería a simple vista identificar un origen empresarial concreto.

4. La botella debe identificarse con el producto (la sidra, entre otros) al ser el envase de un producto que precisa por imperativo técnico un recipiente para su comercialización.

5. Esta forma, no solo se describe en su registro de una manera totalmente usual sin particularidades reseñables, sino que, sobre todo, ni identifica ni ha identificado nunca un concreto origen empresarial que diferenciase el producto de un empresario del de otros, en los términos descritos en el anterior fundamento. Al contrario, se pretende una identificación general e indeterminada de cualquier empresario que elabore sidra en instalaciones en el Principado de Asturias, y se pretende además con un carácter histórico y retroactivo (notorio, renombrado), pasando de unos colectivos de empresarios y unas asociaciones a otras hasta llegar a la actual titular registral. Es decir, la lógica del demandante es que la botella identifica el origen geográfico del producto, o la sede física del respectivo lagar (llevado al extremo, y partiendo de que se considera que el producto es idéntico, nada impediría que Somarroza trasladase sus instalaciones a Asturias y en ese caso, pudiera hacer uso del signo).

6. Asumiendo el relato histórico de la demanda y los datos vertidos en la vista, resulta que la práctica totalidad de la sidra natural se producía y consumía en el Principado de Asturias (a día de hoy el 80%, de la producción y el 90 % del consumo -ver f.jco. primero párrafo 6) y siempre se utilizaba la botella "molde de hierro" para su envasado. Hasta fechas no muy lejanas (hecho admitido además de notorio) la sidra natural no se etiquetaba, lo que, siendo la botella empleada por todos los empresarios productores de sidra idéntica, reducía el signo distintivo del origen empresarial al corcho (a la impresión de un elemento denominativo del lagarero en el corcho), elemento al que a día de hoy se suma la etiqueta. No cabe concluir de ningún modo que el signo (la botella desnuda) permita la identificación por un consumidor medio (sin necesidad de efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial -incluso de hacerlo-) de un concreto origen empresarial y la decisión de "repetir o evitar" la experiencia de consumo de la sidra de un empresario concreto. Esta decisión se basará necesariamente en otros elementos, no en el signo registrado.

7. Esa utilización exclusiva de la botella, y esa producción y consumo concentrados en Asturias, pudo llevar (aunque no se invoca el motivo de nulidad absoluto del art 5.1.d LM) a la identificación de la botella con el producto, es decir con la sidra natural (y se parte en la demanda la identidad con el producto elaborado por el demandado), pero jamás con un concreto origen empresarial. No se trata de un marca colectiva ni de garantía, y de prosperar la demanda, se estaría generando un derecho exclusivo a favor de una asociación (de composición contingente y que ni siquiera acoge a todos los lagareros asturianos) a la utilización (para los productos de las clases 32 y 33) de una botella sobre la que no costa vigente ninguna protección inventiva, de utilidad o de diseño, y que la entidad titular del registro no elabora.

SEXTO.- Nulidad de la marca, imposición de la forma por la naturaleza del producto, o aportación de valor sustancial ex art 5.1.e LM .



1. La Directiva 2008/95 en su art 3.1 .e, y art 5.1.e LM prevén como motivo absoluto de denegación o nulidad del registro el afectante a los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto. El art 4.1.e de la Directiva 2015/2436 incluye junto a la forma, cualquier otra característica del producto que encaje en los tres supuestos (imposición por naturaleza, resultado técnico o valor sustancial).
2. Aún tratándose de un "obstáculo preliminar" que impide, de concurrir, la adquisición por el uso de ladistintividad -STJUE (Sala 1º) de 16-9-2015 as C-215/14 , Sociéte des Produits Nestlé SA y Cadbury UK Ltd-, se examina en segundo lugar al dar respuesta a los argumentos introducidos en la reconvencción por el orden seguido por el demandado.
3. La STJUE (sala 6ª) 12-2-2014 as C-218/01 (Henkel KGaA) indica que para las marcas tridimensionales constituidas por el envase de los productos que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto, debe asimilarse el envase de éste a la forma del producto, de manera que dicho envase constituya la forma del producto en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva.
4. Las causas de denegación del registro del art 3 de la directiva deben interpretarse a la luz del interés general subyacente a cada una de ellas. Las tres opciones del apartado e) -STJUE (Sala 2ª) de 18-9-2014 (Silla Tripp Trapp)- tratan de evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario puede buscar en los productos de los competidores, evitar que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca pueda servir para perpetuar, sin limitación en el tiempo, otros derechos que el legislador de la Unión ha querido sujetar a plazos de caducidad.
5. En todos los casos se debe partir de una identificación caso por caso de las características esenciales del signo de que se trate, sus elementos más importantes, basándose en la impresión global ofrecida por el signo o en un examen consecutivo de cada uno de los elementos constitutivos de ese signo.
6. Aunque las características esenciales del signo, tal y como se lo representa gráficamente y se lo describen su registro (ver supra), no son particularmente individualizadoras o singulares (botella cilíndrica, cuello también cilíndrico alargado en su tercio superior que se estrecha y finaliza en un reborde grueso), ni presenta otras características esenciales de particular relevancia ornamental, se trata en suma de una presentación del envase/producto (deben equipararse dado el carácter líquido del producto a los efectos de valoración de las prohibiciones que ahora nos ocupan -asunto Henkel-) singular, no impuesta por la naturaleza de los productos de las clases 32 y 33 (como podría ocurrir por ejemplo con la representación del mocho de un fregona que necesariamente adopta esa forma - SSTS n.º 100 y n.º 101 de 2016 de 25 de febrero -).
7. No cabe tampoco entender concurrente el motivo de nulidad del inciso tercero de la letra e), dada la carencia de ningún valor ornamental de la botella tal y como se ha descrito, que impediría atribuirle incidencia en la valoración positiva del producto.

SÉPTIMO.- Nulidad de la marca, forma necesaria para la obtención de un resultado técnico ex art 5.1.e LM .

1. Se trata de evitar (SSTJUE asuntos bloque de Lego rojo y Philips) el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas, resultando irrelevante la existencia



de otras formas alternativas para la obtención de dicho resultado. Deben examinarse las "características esenciales" del signo, entendidas como sus elementos más importantes, pudiendo realizarse mediante un simple análisis visual de ese signo o, por el contrario, fundarse en un examen minucioso en el que se tengan en cuenta elementos útiles para la apreciación, como investigaciones y peritajes, o incluso datos relativos a los derechos de propiedad intelectual conferidos anteriormente en relación con el producto de que se trate.

2. Todas las características esenciales deberían ser funcionales en el sentido indicado, responder a una función técnica, ya que cuando el objeto de la solicitud de registro como marca es una forma de producto en la que un elemento no funcional, como un elemento ornamental o de fantasía, desempeña un papel importante, las empresas competidoras tendrán fácilmente acceso a formas alternativas de funcionalidad equivalente, por lo que no existe ningún riesgo de que se restrinja la disponibilidad de la solución técnica. La presencia de elementos arbitrarios menores (STJUE sala quinta, 11-5-2017, as C-421/15 -P, Yoshida Metal Industry Co. Ltd) no impide la acción de la prohibición examinada si los elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que el signo da expresión.
3. En principio, la función técnica debe desprenderse de directamente de la representación de la marca en relación con el producto para el que se solicita el registro, y debería resultar visible, si bien la STJUE de 25-11-2014 (Simba Toys, asunto cubo Rubik), fue anulada por la STJUE de 10-11-2016 por error de derecho precisamente porque, además de la representación gráfica del signo y de las posibles descripciones formuladas al presentar la solicitud, al examinar la funcionalidad de las características esenciales del signo controvertido, pueden tomarse en consideración también elementos adicionales que un observador objetivo no pudiera precisar sobre la base de la representación gráfica y la eventual descripción.
4. Lo anterior es relevante ya que, a simple vista, en el caso que nos ocupa no cabe derivar función técnica alguna de la representación gráfica ni de la descripción del signo en el registro, sin embargo es la propia parte demandante quien, al pretender justificar la distintividad, no hace sino un acopio de argumentos técnicos (ver fundamento de derecho primero apartado 11). Como supra hemos indicado, "*[d]e las 5 características que el informe pericial actor expone, 4 se describen con un claro matiz y finalidad técnica, dirigidas a (1) soportar la presión en el corcho del carbónico de la sidra natural (bocal troncocónico engrosado de una diámetro y grosor concreto) y a (2) facilitar el escanciado frenando la velocidad de salida de la sidra por el bocal (conjunción de la forma del cuello y del hombro en un ángulo determinado) para obtener una caída del chorro lo más vertical posible facilitando así el correcto escanciado, así como a (3) la protección de la sidra de los nocivos efectos de la luz (mediante el empleo de un color que no se precisa con código alfanumérico, sino con su identificación como "muy oscuro", ni tampoco por su exacta composición -"por la adición al horno, como componente del vidrio, de grandes cantidades del denominado "calcín" o "chatarra de vidrio", generalmente trozos de botellas rotas, restos de crisoles, etc. Actualmente se fabrica en el que se conoce como "vidrio verde", ligeramente más claro-*). La otra característica (la capacidad de 700 cc) se vincula con el mantenimiento de la medida usual o tradicional de consumo de sidra en Asturias ". Y ésta última no siendo técnica, es una característica no esencial, representándose como muy poco probable que se fuera tolerar el uso en el mercado de un signo idéntico que únicamente se diferenciara por la capacidad de la botella que en cualquier caso es una cualidad que no se presenta como esencial.



5. Además, se insiste (fundamento de derecho primero, apartados 11.ii y 11.iii) en que estas características fueron buscadas como solución técnica a una determinada necesidad, para una función (el escanciado) necesaria para el despliegue de las propiedades de la bebida, y que la botella surge como evolución de un molde que había sido objeto de una patente extinguida en 1835 (no se aporta documentación que permita su examen, pero como apunta la jurisprudencia del TJUE, se trata de un indicio poderoso de la concurrencia de la prohibición de registro), suponiendo la botella "molde de hierro" una "innovación técnica".
6. Entiendo por lo tanto que sí concurre la prohibición del art 5.1.e LM , segundo inciso.

OCTAVO.- Secondary meaning y nulidad de la marca resultante de la fusión de expedientes.

1. La adquisición de la distintividad por el uso debe descartarse, como ya hemos indicado, al concurrir uno de las causas de prohibición del art 5.1.e LM , 3.1.e de la directiva (-STJUE (Sala 1º) de 16-9-2015 as C-215/14 , Sociétés des Produits Nestlé SA y Cadbury UK Ltd-).
2. Además, no cabría entender que la marca hubiera venido siendo usada "como tal", ya que jamás indicó un concreto origen empresarial, e incluso de entender que ASSA identificara ese origen (quod non), se trata de una asociación creada en 1997, que adquiere en febrero de 2001 las marcas fusionadas cuyo registro había solicitado otra entidad (Asociación Española de Sidras) en mayo de 2000, y cuya utilización como elemento vinculado a la sidra natural de Asturias DOP en campañas de promoción (informe del Consejo Regulador de la DOP "Sidra de Asturias" aportado como documento n.º 9) se realiza desde 2004 (con posterioridad al registro). Tampoco hay prueba de que la identificación (admitiendo que lo fuera con la procedencia geográfica, no con la empresarial), se hubiese adquirido o logrado fuera del Principado de Asturias para la impresión del consumidor medio.
3. La STJUE, Tribunal General (Sala 7ª) de 25-9-2014, as. T-474/12 , Giorgio Gioris c OAMI recuerda que "la identificación del producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse gracias al uso "de la marca como tal", es decir, a los fines de identificación de producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada. El demandante debería haber comenzado fundamentando concretamente la afirmación de que el envase de los productos en cuestión era específicamente memorizada por los consumidores pertinentes como indicación de su origen comercial". La STJUE 24-2-2016 Coca-Cola OAMI por su parte que "Basta que, como consecuencia de dicho uso, los medios interesados perciban efectivamente que el producto o el servicio, designado únicamente por la marca cuyo registro se solicita, procede de una empresa determinada".
4. Respecto del argumento de que la pretensión de la nulidad va dirigida a expedientes nº 2313628 y 2313629 pero no al vigente expediente nº 2948349, debe asimismo rechazarse. Se trata de una argumentación exageradamente formalista. La discusión y su objeto (el signo, su descripción y las clases de productos contraseñados) se han desarrollado con total normalidad sin duda de ningún tipo en cuanto al objeto del procedimiento por ambas partes. El registro actualmente vigente es producto de una fusión de los originales (Disposición Transitoria 7ª LM), que exige identidad de signo y titular. Según la certificación de asientos aportada como documento nº 28, los expedientes referidos fueron fusionados (4/10/2010) en el expediente nº 2948349. Se da por lo tanto identidad entre unos y otros, y el mero aspecto formal de identificar la marca cuya nulidad se interesa por el número de las fusionadas, no de la resultante de la fusión, dada la referida identidad, no debe impedir el éxito de la nulidad invocada.

NOVENO.- Competencia desleal.



1. La demanda, sobre la base del mismo relato fáctico que sustenta su pretensión de ius prohibendi marcario, reprocha infracción concurrencial que concreta en el siguiente comportamiento (fundamento de derecho tercero, página 46 del escrito rector): " *comercialización por parte de la demandada de la sidra natural que produce en su lagar de Cantabria utilizando la botella "MOLDE DE HIERRO", registrada como marca tridimensional por mi mandante para comercializar la sidra natural producida en los lagares de Asturias* ".

2. El hecho o comportamiento reprochado sería constitutiva de "un ilícito concurrencial que puede ser tipificado como sigue", ofreciendo a continuación 4 alternativas que no resultan fácilmente deslindables:

i) Acto de confusión (art 6 LCD), ya que la utilización no autorizada del signo tridimensional para la identificación del mismo producto es idónea para generar confusión con la sidra producida en Lagares de Asturias.

ii) Acto de imitación (art 11.2 LCD), en la medida en que la botella en cuestión es un signo registrado por ASSA que sería la única con derecho exclusivo a utilizarla, su uso por Somarroza para el mismo producto supone una imitación apta para generar la confusión de procedencia geográfica referida, pretendiendo así la demanda introducir su producto en el mercado aprovechando la reputación y renombre adquiridos por la sidra producida en Asturias.

iii) Acto de explotación ajena (art 12 LCD) que vincula la demanda a la utilización del signo tridimensional registrado y a los esfuerzos e inversiones realizadas por los productores asturianos en la promoción de su producto identificado siempre mediante la botella "molde de hierro". iv) Acto contrario a las exigencias de la buena fe (art 4 LCD) sin una argumentación propia.

3. La entidad actora ejercita al amparo de la LCD acciones declarativa de la deslealtad, de cesación, de abstención y de remoción (apartados 1 , 2 y 3 del art 32.1 LCD), para las que resultan legitimadas activamente (art 32.2 LCD) "las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros".

4. Desde un primer momento debe rechazarse el eventual enjuiciamiento de la deslealtad desde el punto de vista de la cláusula general, siendo reiterada la jurisprudencia en el sentido de ser un tipo autónomo, no utilizable a mayor abundamiento sino sobre la base de una previa justificación de la falta de tipificación en los artículos 5 y ss de la conducta reprochada, funcionando así el artículo 4 y la infracción de la buena fe, como válvula de cierre o autorregulación. La propia demanda propone el encaje en tres tipos específicos (arts 6, 11.2 y 12) y la cláusula del artículo 4 no podría sustentar tampoco los casos de antijuridicidad degradada o conductas en las que no concurren alguno de los elementos propios de los tipos específicos.

5. En el resto debemos partir de que la lógica subyace en la posición actora es la de que Somarroza ha aprovechado la botella molde de hierro para la introducción de un producto idéntico en el mercado. Desde un punto de vista comercial y de la competencia en el mercado, tiene sentido, si partimos de que según los datos aportados la práctica totalidad de la sidra natural en España se producía y consumía en Asturias -por múltiples empresarios-, y siempre se envasaba en la misma botella, que cualquier competidor que pretenda introducirse en ese sector no opte por emplear una botella diferente a la que en gran medida identifica el producto en abstracto (no, como hemos visto, una determinada procedencia empresarial). Nada impide como es sabido la imitación, al contrario, es recomendable desde el punto de vista de la competencia, si bien esa competencia podría estar limitada por los derechos exclusivos de utilización de signos o invenciones (lo que ya se ha descartado) o bien por la deslealtad en la concurrencia, y en este punto es esencial para valorar la posible aplicación



complementaria de las disposiciones de la LCD determinar la causa petendi del actor, cuál es la base fáctica sobre la que pretende la concreta consecuencia jurídica, y cuál es el reproche o desvalor dirigido a la conducta de presunto infractor.

6. En este punto, la argumentación del actor es residual respecto del grueso de sus argumentos (marcarlos). Se parte de la identidad del producto (no se achaca que éste sea ni distinto, ni de inferior calidad), y se reprocha su comercialización envasado en un signo tridimensional registrado como marca a favor de la parte actora concurriendo un riesgo de confusión con el producto elaborado en Asturias, y una explotación de la reputación ajena que sería indebida precisamente por la utilización de ese signo (la marca registrada, sin mencionar tampoco empleo falso o engañoso de la denominación de origen protegida "Sidra de Asturias"). Considero, como base, que el reproche se dirige por lo tanto al empleo del signo, no la imitación de la prestación, sin perjuicio de lo que se dirá.

7. La subsunción indistinta en los tipos del art 6 , 11.2 y 12 LCD , dificulta la respuesta judicial, pero en sumamos de partir que se ha rechazado la capacidad distintiva de identificación de un origen empresarial del signo en cuestión. No se trata por lo tanto de un signo entendido en sentido amplio o funcional que pese a no recibir protección de la ley de Marcas sirviera para esta identificación y por lo tanto pudiera generar un riesgo de confusión o de asociación (y por ello mereciera la protección "complementaria" de la LCD), ni entre productos, ni entre empresarios -jurídica ni económicamente hablando-. Se ha aceptado además que responde a una finalidad técnica. Estimar el ilícito concurrencia supondría llevar los derechos de exclusiva más allá de los límites establecidos, bien para las invenciones o diseños, bien para los signos distintivos, incurriendo en la contradicción sistemática proscrita por la doctrina de la "complementariedad relativa".

8. Además, la referencia a la notoriedad y a la infracción en el uso de un signo registrado invocado como base de la infracción concurrencial, son precisamente el desvalor que late en la protección marcaria. En este sentido la STS 504/2017 de 15 de septiembre (tras rechazar la infracción de ninguna de las funciones de la marca concluyendo que no se atentaba contra la función de identificación de la procedencia del producto) o la STS 94/2017 de 15 de febrero (la notoriedad o el renombre es el desvalor empleado por el tipo de infracción marcaria).

9. A mayores, no cabría entender concurrente acto de confusión del art 6 LCD , ya que no existe riesgo de confusión (ni en sentido estricto ni amplio). La confusión denunciada se proyecta sobre la procedencia o ubicación geográfica, no sobre la identidad del empresario ni sobre los vínculos jurídicos o económicos entre empresarios diferenciados de los que procediera la prestación.

10. La invocación del art 12 LCD no presupone confusión, sino equiparación del producto propio con el ajeno para promocionarlo depredando el good will de éste. En cualquier caso, partiendo de la ausencia de distintividad, anulación de registro, negación de notoriedad y apreciación de imposición de la forma por necesidades técnicas, el uso del signo reputado ajeno (la marca, no la D.O.P.) no sería "indebido", ya que la utilización de la botella molde de hierro para la comercialización de sidra natural (a la que se pretenden asociar diversas cualidades identificadoras) es el único elemento que se trae al debate para basar ese carácter indebido.

11. Sobre la imitación del art 11.2 LCD , siendo también "confusoria" su objeto viene referido a las prestaciones, a las creaciones materiales y las características propias de los productos, no a la forma de presentación de éstos o a las creaciones formales o signos (a diferencia del tipo del art 6 LCD), y es al signo -la botella desnuda descrita- al que refiere su argumentación la parte



actora. Incluso entendiendo el término "prestaciones" en su sentido más amplio, el "trade dress" implicaría un examen de conjunto de la presentación del producto, en el que además de la forma de la botella desnuda habrían de tenerse en cuenta el resto de elementos de presentación del producto (entre otros la etiqueta por ejemplo, que en el supuesto está dotada de la mayor fuera distintiva). No cabría según lo resuelto en la presente sentencia apreciar singularidad distintiva en el elemento imitado según la demanda (la botella desnuda), y dado el imperativo técnico apreciado, sería al menos dudosa la viabilidad del eventual riesgo de asociación.

DÉCIMO.- Siendo íntegra la desestimación de la demanda se imponen las costas a la parte actora.

FALLO

DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por ASOCIACIÓN DE SIDRA ASTURIANA contra Benjamín , estimando la excepción de nulidad de las marcas españolas nos. 2313628 y 2313629 fusionadas en el expediente nº 2948349, acordando por la presente su cancelación.

Con imposición de costas a la parte actora.

Comuníquese (art 61.3 LM) a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el "Boletín Oficial de la **Propiedad Industrial**".

La presente resolución no es firme. MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial.

El recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

Para interponer el recurso será necesario la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en Banesto con el número ..., consignación que deberá ser acreditada al preparar el recurso (DA 15ª LOPJ), especificando en el campo "CONCEPTO" que se trata de un recurso, seguido del CÓDIGO 02 CIVIL-APELACIÓN.

La admisión de dicho recurso precisará que se haya consignado como depósito 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el BANESTO con indicación de "recurso de apelación", mediante imposición individualizada, y que deberá ser acreditado a la preparación del recurso, de acuerdo a la D. A. decimoquinta de la LOPJ . No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

El/La Magistrado-Juez

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo./a Sr/a. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su 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