



Roj: **SAP A 367/2019 - ECLI: ES:APA:2019:367**

Id Cendoj: **03014370082019100066**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **18/02/2019**

Nº de Recurso: **926/2018**

Nº de Resolución: **163/2019**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 926-U40/18

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 634/16

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-1

SENTENCIA NÚM. 163/19

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 634/16, sobre infracción de marcas de la Unión, nulidad de marca española y competencia desleal, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, ARABA FOODS 21, S.L. (en lo sucesivo, ARABA), representada por la Procuradora Doña Pilar Fuentes Tomás, con la dirección del Letrado Don Federico Saracíbar Serradilla y; como apelada, la parte actora, ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE LIMITED (en lo sucesivo, ALLIED) y PERNOD RICARD ESPAÑA, S.A. (en lo sucesivo, PERNOD), representada por la Procuradora Doña Cristina Quintar Mingot, con la dirección del Letrado Don Fernando Rodríguez Domínguez.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 634/16 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1 se dictó *Sentencia de fecha diez de julio de dos mil dieciocho*, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que con ESTIMACIÓN SUSTANCIAL de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Quintar Mingot, en nombre y representación de las entidades mercantiles Allied Dorneq Spirits & Wine Lirnited y Pemod Ricard España, SA.. contra la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L. debo:

1) **DECLARAR Y DECLARO**

1.1. *Que la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L., con la comisión de los hechos reseñados en el apartadotercero del relato fáctico de la demanda,*



consistentes en la fabricación, distribución y comercialización, sin autorización de la actora, del producto "SOTA DE BASTOS" con una forma de presentación, envase y etiquetado sustancialmente idénticos a los que son objeto de protección bajo la marca de la Unión Europea nº 9.900.234, la marca de la Unión Europea nº 9.900.309 y la marca internacional que designa la Unión Europea nº 925.033, interfiere y lesiona los derechos de propiedad industrial de la entidad mercantil Allied Domecq Spirits & Wine Limited derivados de las citadas marcas.

1.2. Que la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L., con la comisión de los hechos reseñados en el apartado tercero del relato fáctico de la demanda, consistentes en la fabricación, distribución y comercialización del producto "SOTA DE BASTOS" con una forma de presentación, envase y etiquetado sustancialmente idénticos a los de la ginebra "BEEFEATER", distribuida en España por la entidad mercantil Pernod Ricard España, S.A., produce actos de

competencia desleal frente a la entidad mercantil Pernod Ricard España, S.A., de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena.

1.3. Que los actos de infracción de marca cometidos por la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L., causan daños y perjuicios a la entidad mercantil Allied Domecq Spfrirts & Wine Limited, de los que deberá ser indemnizada en la cantidad de 66.062,48 euros.

1.4. Que los actos de competencia desleal cometidos por la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L., causan daños y perjuicios a la entidad mercantil Pernod Ricard España, S.A., de los que deberá ser indemnizada en la cantidad de 42.391,33 euros.

1.5. Que las entidades mercantiles Allied Domecq Spfrirts & Wine Limited y Pernod Ricard España, S.A., como consecuencia de la preparación de la demanda, han sufrido un daño emergente fijado en la cantidad de 58,08 euros.

1.6. Que la marca española nº 3.584.912 titularidad de la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L. debe ser declarada nula por ser incompatible y afectar a los registros anteriores y prioritarios de la actora, de conformidad con el artículo 52.1 de la Ley de Marcas en relación con -t los artículos 6 y 8 del mismo texto legal .

2) En consecuencia, debo CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L.

2.1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones, librándose mandamiento al Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que procedan a la cancelación registral de la marca española nº 3.584.912.

2.2. A cesar de forma inmediata en los actos de fabricación, distribución y comercialización, sin autorización de las entidades mercantiles Allied Domecq Spirits & Wine Limited y Pernod Ricard España, S.A., del producto "SOTA DE BASTOS" con una forma de presentación, envase y etiquetado sustancialmente idénticos a los que son objeto de protección bajo la marca de la Unión Europea nº 9.900.234, la marca de la Unión Europea nº 9.900.309 y la marca internacional que designa la Unión Europea nº 925.033, y/o de cualesquiera otros que puedan suponer una infracción de las citadas marcas registradas de la entidad mercantil Allied Domecq Spfrirts & Wine Limited.

2.3. A retirar del tráfico y a destruir a su costa todos los productos comprendidos en clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas que infringen los derechos de propiedad industrial de la entidad mercantil AHied



Domecq Spiñts & Wine Limited sobre la marca de la Unión Europea nº 9.900.234, la marca de la Unión Europea nº 9.900.309 y la marca internacional que designa la Unión Europea nº 925.033, y que suponen la comisión de actos de competencia desleal, así como los catálogos y demás materiales publicitarios y promocionales relativos a los citados productos.

2.4. A que indemnice a la entidad mercantil Allied Domecq Spfrits & Wine Lirnited, por los daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria. en la cantidad de 66.062,48 euros.

2.5. A que indemnice a la entidad mercantil Pernod Ricard España, S.A.. por los daños y perjuicios derivados delos actos de competencia desleal, en la cantidad de 42.391,33 euros.

2.5. A que indemnice a las entidades mercantiles Allied Domecq Spirits & Wine Limited y Pernod Ricard España, S.A., como consecuencia del daño emergente derivada de la preparación de la demanda, én la cantidad de 58,08 euros.

Todo esto con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, la entidad mercantil Araba Foods 21, S.L"

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso por la demandada recurso de apelación y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 926-U40/18, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día doce de febrero, en el que tuvo lugar.

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

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda.

ALLIED es titular de las siguientes marcas de la Unión Europea (MUE), a las que atribuye la condición de renombradas:

i) número 9900234, tridimensional, solicitada el día 15 de abril de 2011 y registrada el día 23 de agosto de 2011, para distinguir productos, entre otros, de la clase 33 (bebidas alcohólicas, excepto cervezas), con la siguiente representación gráfica:



ii) número 9900309, figurativa, solicitada el día 15 de abril de 2011 y registrada el día 23 de agosto de 2011, para distinguir productos, entre otros, de la clase 33 (bebidas alcohólicas, excepto cerveza), con la siguiente representación gráfica:



iii) número 925033, figurativa, internacional que designa la Unión Europea, registrada el día 9 de mayo de 2007, para designar productos de la clase 33: Vinos, aguardientes, licores, cócteles; bebidas alcohólicas, con la siguiente representación gráfica:



PERNOD es distribuidor en España de las botellas con el siguiente aspecto exterior:





A partir del año 2016, la demandada ARABA viene comercializando botellas de ginebra "SOTA DE BASTOS" y ofrece en su página web www.arabafoods.com las referidas botellas que presentan el siguiente aspecto externo:

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ



Además, ARABA es titular de la marca española número 3.584.912, mixta, solicitada el día 3 de noviembre de 2015 y concedida el día 28 de marzo de 2016 para designar productos de la clase 33: ginebra, con la siguiente representación gráfica, coincidente con la etiqueta que figura pegada a su botella de ginebra:





ALLIED ejercita dos acciones acumuladas:

- 1) acción de violación de las MUEs antes indicadas frente a ARABA por riesgo de confusión/asociación alamparo del artículo 9.2.b y por la protección reforzada de las marcas renombradas según dispone el artículo 9.2.c, ambos preceptos del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca comunitaria, modificado por el Reglamento (UE) 2015/ 2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, RMUE), en relación con lo previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (en lo sucesivo, LM);
- 2) una acción de nulidad relativa frente a ARABA, titular de la marca española número 3.584.912, al ser incompatible con las marcas prioritarias de ALLIED según dispone el artículo 52.1 en relación con los artículos 6.1.b y 8, todos ellos de la LM .

PERNOD, en cuanto distribuidor en España de las botellas de ginebra, ejercita una acción fundada en los artículos 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) sobre actos de confusión , 11 sobre actos de imitación y 12 sobre actos de explotación de la reputación ajena, en relación con el artículo 32 de la misma Ley .

Las actoras deducen las siguientes pretensiones:

- 1) la declaración de la violación de las MUE's de titularidad de ALLIED.
- 2) la declaración de actos de competencia desleal frente a PERNOD.
- 3) la declaración de que la infracción de las MUE's causa daños y perjuicios a ALLIED en la cantidad que se determinará atendiendo al criterio de la regalía hipotética siempre que no sea inferior al 1 % de la cifra de negocios de los productos ilícitamente marcados;
- 4) la declaración de la nulidad de la marca española número 3.584.912 al ser incompatible con los derechos prioritarios de las MUE's de ALLIED.
- 5) la condena de la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiéndose librar oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación registral de la marca española 3.584.912.
- 6) la condena de la demandada a la cesación de la conducta infractora de las marcas.
- 7) la condena de la demandada a retirar del tráfico y a destruir, a su costa, todos los productos infractores de las MUE's de ALLIED y que suponen también actos de competencia desleal, así como los catálogos y elementos publicitarios.
- 8) la condena de la demandada a indemnizar daños y perjuicios a ALLIED por infracción de sus MUE's mediante el criterio de la regalía hipotética y; a PERNOD en la cuantía equivalente al beneficio ilícito obtenido por la demandada.
- 9) la condena al pago de las costas.

SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación.

La Sentencia de instancia estimó sustancialmente la demanda al fundamentar el acogimiento de la acción de infracción únicamente en la protección reforzada de la marca renombrada, al rechazar que la acción de competencia desleal estuviera fundada en el artículo 11 LCD y; concretó las cuantías indemnizatorias: 66.062,48.- € a favor de ALLIED por el lucro cesante derivado de la infracción marcaria; 42.391,33.- € a favor de PERNOD por los actos de competencia desleal; a favor de las dos actoras, la suma de 58,08.- € por daño emergente.

Frente a la misma se ha alzado la parte demandada cuyas alegaciones principales son: i) error en la valoración de la prueba en cuanto a la infracción de las MUE's, los actos de competencia desleal y nulidad relativa de la marca española



3.584.912; ii) error en la determinación de la indemnización por lucro cesante, actos de competencia desleal y daño emergente.

TERCERO.- Inexistencia de actos de infracción de las MUE's, de los actos de competencia desleal e improcedencia de la acción de nulidad de la marca española 3.584.912.

En esta alegación genérica, la parte apelante expone un conjunto de motivos que podemos enumerar del siguiente modo: i) inexistencia de riesgo de confusión; ii) la inmunidad registral de su marca española; iii) distinto público destinatario como elemento de diferenciación de las marcas; iv) preponderancia del elemento denominativo "SOTA DE BASTOS" en el signo utilizado por la demandada para comercializar las botellas de ginebra; v) el informe del perito designado judicialmente concluye que existe muy poca o ninguna confusión.

En relación con el *primero de los motivos* apuntados, hemos de manifestar que la Sentencia recurrida no fundamenta la infracción de las marcas de la actora en el riesgo de confusión (artículo 9.2.b RMUE) como insistentemente menciona la apelante sino en la protección reforzada de las marcas renombradas (artículo 9.2.c RMUE), condición de las marcas que constituye un hecho admitido por la ahora apelante.

Como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia (entre otras, la STJUE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07) en el ámbito de protección de las marcas renombradas no es necesario que exista riesgo de confusión entre las marcas renombradas y los signos empleados por el tercero sino que basta con que exista un vínculo entre ambas: " *Cuando se producen las violaciones a las que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 , éstas son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (véanse las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 29 y 31, y adidas y adidas Benelux, apartado 41) ."*

Uno de los presupuestos de la infracción de una marca renombrada es la existencia del vínculo o conexión entre la marca y el signo del tercero aunque no llegue a existir confusión entre ellos.

La Sentencia realiza un examen comparativo del conjunto de los elementos de las MUE's de la actora y el signo empleado por la demandada y detalla una serie de coincidencias: en primer lugar, de carácter conceptual (guardia de un edificio emblemático de la ciudad con el fondo de un emplazamiento famoso de la ciudad, llevando un arma en la mano derecha y mirando hacia el mismo lado); estructural (la distribución de los cuadros con leyendas, las rayas que configuran la etiqueta, el tipo y color de las letras); visual (el impacto que produce el conjunto de los elementos coincidentes del signo empleado por la demandada en el público destinatario evoca a las MUE's de ALLIED sin que desvirtúe esa evocación la existencia de elementos puntuales no coincidentes por irrelevantes).

A estos efectos, resulta muy ilustrativo el informe pericial aportado como documento número 13 de la demanda en el que se concluye, tras un extenso examen comparativo de los signos, que "existe una evidente e injustificada proximidad conceptual, formal y gráfica entre los productos BEEFEATER y SOTA DE BASTOS que excede en mucho cualquier tipo de coincidencia casual fruto del azar en el proceso creativo y de diseño."



En consecuencia, el conjunto del signo utilizado por ARABA y la botella comercializada por ella evoca a modo de vínculo o conexión con las marcas de ALLIED y la botella de ginebra distribuida por PERNOD.

Pero la infracción de las marcas renombradas no requiere solamente el referido vínculo sino que, además, exige la concurrencia de alguna de estas tres circunstancias: i) el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior (dilución); ii) el perjuicio causado al renombre de dicha marca (degradación) y; iii) la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo).

La antes citada STJUE de 18 de junio de 2009 señala: "El concepto de "ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca" -también designado con los términos de "parasitismo" y de "free-riding"- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre....⁴⁴ Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69)."

En nuestro caso, se dan los elementos que caracterizan esta circunstancia de la ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca: i) las marcas de ALLIED son renombradas, hecho no controvertido en el presente litigio; ii) del estudio de mercado aportado como documento número 18 de la demanda se deduce el elevado grado de conocimiento por el público destinatario de las características más relevantes de las marcas y de la botella de los actores; iii) existe un elevado grado de similitud entre los signos por el elevado número de coincidencias y por el impacto visual de conjunto; iv) los productos son idénticos, en ambos caso, son botellas que contienen ginebra.

En conclusión, el uso de los signos gráficos por la demandada y el conjunto de la botella que comercializa tienen por finalidad atraer la atención del consumidor habida cuenta de la reputación, fama y prestigio de las marcas de ALLIED y de la botella comercializada por PERNOD, de lo que se aprovecha indebidamente la apelante para obtener una ventaja comercial sin ofrecer a cambio ninguna compensación económica.

CUARTO.- El *segundo motivo* alude a la inmunidad registral de la conducta de ARABA porque estaría amparada en el registro de la marca española número 3.854.912.

Carece de relevancia esta alegación porque ningún obstáculo existe para el ejercicio de la acción de violación frente a un tercero titular de una marca nacional posterior de conformidad con la doctrina establecida por el ATJUE de 10 de marzo de 2015 (asunto C-491/14).



Además, en nuestro caso, la falta de oposición por ALLIED a la solicitud por ARABA del registro de la marca española en nada impide el posterior ejercicio de la acción de nulidad relativa por ser incompatible con las marcas prioritarias como admite el artículo 52.1, en relación con los artículos 6 y 8, todos ellos de la LM .

El tercer motivo invocado en la primera alegación del recurso se refiere al distinto público destinatario de los productos porque el precio de las botellas de ginebra registradas por ARABA es muy inferior al precio de las botellas de las actoras.

En la infracción marcaria, los llamados factores secundarios de diferenciación (precio, calidad y puntos de venta) carecen de relevancia porque solo procede comparar, de un lado, las marcas de la actora tal y como están registradas y los productos que designan y; de otro lado, los signos del infractor y los productos que éstos designan, sin hacer referencia a las características del precio, calidad y canal de distribución en el mercado de los productos.

Además, el precio inferior del producto comercializado por ARABA pone de manifiesto aun más si cabe la concurrencia de los requisitos de la dilución (debilita la capacidad de la marca renombrada para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público), degradación (los productos o servicios ofrecidos por el tercero poseen una característica o una cualidad que pueden ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca) y parasitismo (transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, de tal manera que existe una explotación manifiesta de la marca de renombre).

El cuarto motivo aludido en la primera alegación del recurso se centra en la relevancia diferenciadora del elemento denominativo "SOTA DE BASTOS" y la figura del personaje representado en la etiqueta de la botella comercializada por ARABA.

A estos efectos, resulta muy ilustrativa la STJ de 3 de septiembre de 2009 (asunto C-498/07 , CARBONELLA ESPAÑOLA) en la que viene a concluir que puede prevalecer el impacto visual del conjunto del elemento figurativo del signo sobre el elemento denominativo o sobre la posible diferencia en uno de los elementos gráficos:

" 68 En efecto, tras haber llevado a cabo, en el apartado 100 de la sentencia recurrida, un análisis comparativo detallado de las marcas en conflicto en el aspecto visual, el Tribunal de Primera Instancia declaró a continuación, en los apartados 103 y 104 de la misma sentencia, que el conjunto de los elementos comunes a las dos marcas produce una impresión visual global de gran similitud, ya que la marca "La Española" reproduce con enorme precisión lo esencial del mensaje y la impresión visual transmitida por la marca "Carbonell", lo que supone inevitablemente para el consumidor un riesgo de confusión entre ambas marcas.

69 Por último, el Tribunal de Primera Instancia precisó, en los apartados 105 y 111 de la sentencia recurrida, que tal riesgo de confusión no resulta atenuado por la existencia de un elemento denominativo diferente, habida cuenta del muy escaso carácter distintivo del elemento denominativo de la marca cuyo registro se solicitaba, el cual hace referencia al origen geográfico del producto.

70 En otros términos, aun considerando el elemento figurativo de las marcas en conflicto como el elementodominante en relación con los demás elementos constitutivos de dichas marcas, el Tribunal de Primera Instancia no dejó de tener en cuenta el elemento denominativo. Al contrario, precisamente en el marco de la apreciación de dicho elemento el Tribunal de Primera Instancia le atribuyó esencialmente un carácter insignificante, debido especialmente a que las diferencias entre los signos denominativos de las marcas en conflicto no permiten desvirtuar la conclusión a la que llegó a resultas del examen comparativo de las



mismas en el aspecto visual. 71 Por lo tanto, procede declarar que en el caso de autos, contrariamente a lo que afirma la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente la norma relativa a la apreciación global, tal como la define la jurisprudencia comunitaria mencionada en los apartados 59 a 62 de la presente sentencia, en el marco de la comprobación de la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

[...]

75 A la luz de tales principios, el Tribunal de Primera Instancia afirmó concretamente, en los apartados 108 y 109 de la sentencia recurrida, que el aceite de oliva es un producto de consumo muy corriente en España, que se adquiere casi siempre en las grandes superficies o en establecimientos comerciales en los que los productos se exponen en las estanterías y que el consumidor obedece más al impacto visual de la marca que busca.

76 Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia pudo deducir fundadamente, en los apartados 109 y 110 de la sentencia recurrida, que, en tales circunstancias, el elemento figurativo de las marcas en conflicto adquiere una mayor importancia, lo que aumenta el riesgo de confusión entre ellas, y que los signos que las designan son más difíciles de distinguir, habida cuenta de que -tal como, por lo demás, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, OAMI/Shaker, apartado 35, y Nestlé/OAMI, apartado 34, así como la jurisprudencia citada)- el consumidor medio percibe normalmente la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. "

En conclusión, el semejante impacto visual del conjunto del elemento gráfico de los signos enfrentados prevalece sobre el diferente elemento denominativo y sobre la diferente figura del personaje representado en ambos signos, máxime cuando la modalidad infractora ha sido subsumida en la protección reforzada de las marcas renombradas que, como ya hemos dicho, solo exige la existencia de un vínculo o conexión y, no, confusión.

El quinto motivo de esta primera alegación quiere destacar la conclusión del informe del perito designado judicialmente a los efectos de poner de manifiesto que no existe riesgo de confusión.

El perito Sr. Eleuterio , designado por insaculación judicial a petición de la parte ahora apelante, concluye que "el diseño de la botella de la ginebra Sota de Bastos está claramente inspirada en el diseño de la botella y etiqueta de la ginebra Beefeater...Para un comprador informado existiría muy poco o ninguna confusión, pero probablemente para un consumidor medio podría inducir a error o duda, por lo tanto existe un alto riesgo de colisión o confusión entre las dos marcas."

Así pues, las conclusiones del perito designado judicialmente a propuesta del ahora apelante señalan que para un consumidor medio (público pertinente para este tipo de producto) existe un alto riesgo de colisión o confusión, lo que coincide esencialmente con la valoración realizada en el informe pericial y en el estudio de mercado aportados con la demanda y con la valoración contenida en la Sentencia recurrida.

En conclusión, procede desestimar la primera alegación del recurso de apelación.

QUINTO.- Error en la determinación de la indemnización de daños y perjuicios causados a ALLIED, a PERNOD y el daño emergente.

También en esta alegación genérica, el recurso hace referencia a los siguientes motivos más concretos: i) no se ha acreditado la producción de daños a la actora; ii) error en la cuantificación de la indemnización al no tener en consideración el porcentaje de los costes sobre el precio de venta de las botellas comercializadas por ARABA.



En cuanto al motivo relativo a la falta de acreditación de daños causados a la actora hemos de distinguir la indemnización solicitada como consecuencia de la infracción de las MUE's de ALLIED y la indemnización solicitada por los actos de competencia desleal causados al distribuidor PERNOD.

En el primer supuesto, la parte actora eligió el criterio denominado regalía hipotética al que se refiere el artículo 43.2.b LM "La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la comisión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho."

Al haber optado por este criterio, la doctrina jurisprudencial mantiene que no procede la prueba de la existencia de los daños, así, la STS de 19 de febrero de 2016 declara:

" 2.- La sentencia de esta Sala núm. 706/2010, de 18 de noviembre , con cita de las núm. 936/2009, de 2 de marzo , y 40/2008, de 5 de febrero , señala que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción -"manifestata non egeat probatione".

Este sistema indemnizatorio tiene su origen en el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que fue traspuesta por la Ley 19/2006, que modificó, entre otras normas, el artículo 43 LM . El citado artículo de la Directiva señala lo siguiente:

"Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

"a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o

"b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión".

A su vez, el considerando 26 de la Directiva explica que, con el fin de reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de infracciones de propiedad intelectual (en el sentido amplio que utiliza la normativa internacional, que incluye lo que en España denominamos como propiedad industrial): "[e]l importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo".

3.- Este criterio objetivo debe determinar el porcentaje a aplicar para el cálculo de la regalía hipotética, cuya finalidad es la indemnización del perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida recurriendo para ello a una ficción (la concesión de la licencia) y a construir la hipótesis de cuál sería el precio que



el infractor pagaría al titular de la marca por la concesión de la licencia atendiendo las concretas circunstancias del caso. Este ejercicio deviene más difícil cuando el titular no licencia su marca, ni tampoco consta la existencia de licencias en el sector que permitan concretar una regalía habitual en el sector. No obstante, la ausencia de licencias de referencia no impide la aplicación del criterio de la letra b) del artículo 43.2 LM, cuando su finalidad reside, precisamente, en facilitar la prueba del perjuicio para paliar la ausencia de indemnización del lucro cesante. Es así que la opción indemnizatoria de la regalía hipotética acogida por la Audiencia Provincial no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la exacta entidad de los perjuicios, ante la evidencia del daño causado a consecuencia de una infracción marcaria mediante utilización de los signos de la actora que jurídicamente podrían ser objeto de licencia.

4.- La Audiencia Provincial no tenía que seguir acríticamente la misma tesis que la sentencia de primera instancia, pues precisamente se encuentra dentro de sus facultades revisoras corregir las conclusiones fácticas o jurídicas de la resolución apelada. En uso de tales facultades revisoras, razona debidamente la apreciación probatoria que le lleva a concluir que el montante indemnizatorio es el reflejado en su fallo, no siendo posible en el recurso de casación la revisión de tales conclusiones probatorias. Precisamente la jurisprudencia ha configurado la regalía hipotética como opción para solventar los problemas de prueba y asegurar una indemnización sin necesidad de probar en concreto el daño causado. Por tanto, elegido este criterio indemnizatorio y reconocida y declarada la existencia de infracción, procederá la condena a indemnizar. Como dijo la ya citada sentencia de esta Sala 706/2010, de 18 de noviembre, probada la infracción de la marca de la actora, la opción indemnizatoria de la regalía hipotética "[n]o puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia "ex re" del lucro cesante a consecuencia, en la modalidad dicha, de una utilización de los signos registrados, jurídicamente admisible mediante licencia".

5.- Razones por las cuales también debe perecer el segundo motivo del recurso de casación. "

En lo relativo a la indemnización por los actos de competencia desleal, el artículo 32.1.6ª LCD se remite a la acción de enriquecimiento injusto al declarar: "Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico."

El enriquecimiento injusto en este ámbito se equipara a la llamada *condictio* por intromisión en el sentido de que procede restituir al perjudicado las cantidades obtenidas por haber invadido su derecho de exclusiva como único distribuidor de las botellas de ginebra de la marca "BEEFEATER" en España. En este caso, se prescinde del daño concreto que haya podido sufrir el perjudicado y se atiende únicamente al beneficio obtenido por ARABA mediante la comercialización de sus botellas de ginebra.

Así pues, en nuestro caso resulta irrelevante para la determinación de la indemnización la existencia de los daños causados a la actora.

El segundo motivo contenido en esta segunda alegación se centra en el método utilizado para calcular el beneficio obtenido por la demandada con la venta de las botellas de ginebra ilícitamente marcadas. En particular, alega que el perito economista, Sr. Florencio, no ha tenido en cuenta el beneficio real obtenido por la "compra" de las botellas (0,17.- € por botella) y no se ha tenido en cuenta que el porcentaje del coste sobre el precio de venta de cada botella es superior al 90%.

Rechazamos esta alegación porque i) carece de cualquier soporte probatorio al no haber presentado ningún informe pericial contable contradictorio; ii) las magnitudes referidas al "beneficio sobre el precio de compra" y al porcentaje de



beneficio sobre el precio de venta no son más que manifestaciones unilaterales que no han podido ser contrastadas; iii) la parte demandada no ha facilitado la información completa requerida para poder realizar de manera exacta la ampliación del informe por el perito Sr. Florencio , por lo que su falta de colaboración solo puede perjudicar a la apelante según prevé el artículo 329 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En conclusión, rechazamos también esta segunda alegación del recurso.

SEXTO.- Costas causadas en esta alzada.

La desestimación del recurso de apelación lleva consigo la imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada según prevén los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SÉPTIMO.- Destino del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación.

Se declara la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse desestimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS** la mencionada resolución, imponiendo a la apelante las costas causadas en esta alzada y, con declaración de la pérdida del depósito constituido por la apelante.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales compuestos de un tomo más dos archivadores con la documentación de la demanda y otros dos archivadores que contienen diez botellas, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. 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