



Roj: **SAP B 10948/2019 - ECLI: ES:APB:2019:10948**

Id Cendoj: **08019370152019101582**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **20/09/2019**

Nº de Recurso: **911/2019**

Nº de Resolución: **1624/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil**

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120178000857

**Recurso de apelación 911/2019 -3**

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: **Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona**

Procedimiento de origen: **Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 337/2017**

Parte recurrente/Solicitante: **CENTRAL DE CARNES MADRID NORTE SA, LOS NORTEÑOS S.A., Industrias Carnicas los Norteños S.A.**

Procurador/a: **Francisco Jose Abajo Abril**

Abogado/a:

Parte recurrida: **EUROESTRELLAS FRED SL**

Procurador/a: **Rafael Ros Fernandez**

Abogado/a: **Ferran Llaquet Ballarín**

**Cuestiones:** infracción de derechos de propiedad intelectual y marcarios. Plagio de textos de catálogo sobre carnes.

**SENTENCIA** núm. **1624/2019**

**Composición del tribunal:**

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

Barcelona, a veinte de septiembre de dos mil diecinueve.

**Parte apelante:** Central de Carnes Madrid Norte, S.A., Industrias Cárnicas Los Norteños, S.A. y Los Norteños, S.A.

**Parte apelada:** Euroestrelles Fred, S.L.



**Objeto del proceso:** Infracción derechos propiedad intelectual y de derechos marcarios.

**Resolución recurrida: sentencia.**

-Fecha: 3 de octubre de 2018

-Parte demandante: Euroestrellas Fred, S.L.

-Parte demandada: Central de Carnes Madrid Norte, S.A., Industrias Cárnicas Los Norteños, S.A. y LosNorteños, S.A.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por EUROESTRELLAS FRED SL contra LOS NORTEÑOS SA e INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS SA, sin condena en costas.

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por EUROESTRELLAS FRED SL contra CENTRAL DE CARNES MADRID NORTE SA, con condena en costas a la demandada. Concretamente:

1.- DECLARO que la mercantil demandada CENTRAL DE CARNES MADRID NORTE SA ha vulnerado los derechos de propiedad intelectual que ostenta el actor sobre los textos del catálogo de PUJOL'S (documentos 12, 18 y 19 de la demanda).

2. CONDENO a la mercantil demandada CENTRAL DE CARNES a cesar en cualesquiera usos de los citados textos del catálogo de PUJOL'S (doc. 12, 18 y 19), incluyendo la prohibición de reanudarlos en el futuro, así como le ordeno a la retirada y destrucción a su cargo de todos los catálogos editados que estén en su poder y que incluyan los referidos textos, ya sean los textos originales en castellano o la traducción de los mismos al inglés o a cualquier otro idioma.

3.- DECLARO que la mercantil demandada CENTRAL DE CARNES ha vulnerado los derechos de marca que ostenta el actor sobre la marca española registrada con el nº 3.558.236.

4.- CONDENO a la mercantil demandada CENTRAL DE CARNES a cesar en cualesquiera usos de la marca titularidad del actor, así como a la retirada y destrucción a su cargo de todos los catálogos editados que estén en su poder y que incluyan la citada marca.

5.- CONDENO a la mercantil CENTRAL DE CARNES a indemnizar al actor por los daños y perjuicios causados que se cifran en los siguientes importes:

a) 666,38 euros por gastos de investigación de la infracción.

b) 50.494,41 euros por la infracción marcaria

c) 35.133,14 euros por la infracción de los derechos de propiedad intelectual, cantidad que se verá incrementada en aquella que resulte de reducir en un 70%, los beneficios de explotación de nuevos clientes obtenido por Central de Carnes durante el primer trimestre del ejercicio 2018, la cual se determinará en ejecución de sentencia conforme al art. 219 LEC . El cálculo del beneficio de explotación de nuevos clientes durante el primer trimestre de 2018 se hará calculando el 4,5% de los beneficios de explotación obtenidos por la compañía durante ese periodo de tiempo, cifra a la que luego se le aplicará la rebaja del 70%.

6.- CONDENO a la mercantil CENTRAL DE CARNES al pago del interés moratorio legal del art. 576 LEC ".

**SEGUNDO.** Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelación Central de Carnes Madrid Norte, S.A., Industrias Cárnicas Los Norteños, S.A. y Los



Norteños, S.A. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 25 de julio pasado.

Ponente: magistrado JUAN F. GARNICA MARTÍN.

## FUNDAMENTOS JURIDICOS

### **PRIMERO . Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.**

1. Euroestrelles Fred, S.L. interpuso demanda de juicio ordinario contra Central de Carnes Madrid Norte, S.A., Industrias Cárnicas Los Norteños, S.A. y Los Norteños, S.A. ejercitando frente a todas ellas acciones de infracción de sus derechos sobre los textos insertos en un catálogo que utiliza para la comercialización de carnes. También ejercita una acción de infracción de los derechos que ostenta sobre la marca que tiene registrada con el número 3 558 235 "PUJOL'S - MADURADA COMO NINGUNA OTRA CARNE DEL MUNDO", solicitada el 21 de abril de 2015 y registrada el 10 de septiembre de 2015 para la clase 35 ("servicios de publicidad y promoción de ventas").

2. Los hechos sustanciales en los que se funda la demanda son los siguientes:

a) Durante el último Salón Internacional de la Alimentación y las Bebidas, celebrado en Barcelona, los días 25a 28 de abril de 2016 ("Alimentaria 2016"), la demandada habría distribuido unos catálogos, editados por el GRUPO NORTEÑOS, que vendrían a reproducir la mayor parte de los textos del catálogo de la actora y de su web. Dicha infracción no fue puntual sino que se habría cometido también en los catálogos del 2016 y 2017.

b) La infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora se habría cometido también por lademandada a través de su página web [www.centraldecarnes.com](http://www.centraldecarnes.com), al reproducir nuevamente en la sección "NUESTRA CARNE", la casi totalidad de los textos del catálogo de "PUJOLS" y de su web.

c) Por último, la demandada también introdujo en los catálogos distribuidos en la feria Alimentaria 2016 eleslogan "madurada como ninguna otra carne del mundo" que presidió el *stand* de la demandada durante el citado evento. Dicho eslogan lo tiene registrado la actora como marca.

3. Las demandadas se opusieron a la demanda alegando:

a) Falta de legitimación activa, con fundamento en que la actora no acredita la autoría de los textos presuntamente "plagiados" por la demandada ni tampoco que los mismos figuren en el supuesto catálogo del actor correspondiente al año 2014.

b) Falta de legitimación pasiva, porque el "grupo empresarial Los Norteños" carece de personalidad jurídica propia, siendo las empresas integrantes del mismo, en su caso, las únicas responsables de sus actos. Concretamente, de los actos de infracción que se denuncian en la demanda sólo sería responsable Central De Carnes, pues fue ésta la que participó en la Feria Alimentaria 2016 así como la titular de la web cuyo contenido reproduce presuntamente esos textos titularidad del actor.

c) En cuanto a la infracción marcaría denunciada, Central de Carnes reconoce haber hecho uso del eslogan "madurada como ninguna otra carne en el mundo" tanto en el catálogo que repartió en "Alimentaria 2016" como en su *stand* . Ahora bien, niega que ello constituya un acto de infracción marcaría, por las siguientes razones:



i) porque el elemento distintivo de la marca del actor es el apellido del administrador "PUJOLS" mientras que "MADURADA COMO NINGUNA OTRA CARNE EN EL MUNDO" es simplemente un eslogan comercial que carece de distintividad; y,

ii) al no ser empresas competidoras, no se dirigen al mismo público, por lo que no hay riesgo alguno de confusión entre el público.

d) En relación con la infracción de los derechos de propiedad intelectual, reconoce haber usado el catálogo que aporta la actora con su demanda como documento 9 en la Feria Alimentaria de Barcelona del año 2016, pero niega que tal catálogo vulnere los derechos de propiedad intelectual del actor, por las siguientes razones:

i) Porque el demandado desconocía los textos del catálogo del actor, por lo que es imposible que los hubiera podido plagiar; y,

ii) Porque hay diferencias significativas en cuanto a la calidad, cuidado de imágenes, tintas, etc. de ambos catálogos.

e) Subsidiariamente, para el caso de estimarse las acciones de infracción que se exponen en la demanda, se opone a la acción de daños y perjuicios con fundamento en las siguientes alegaciones:

i) Inexistencia de daño. Tal es así que es en el año 2016, cuando la actora registró mayor facturación, al contrario que la demandada, que registró la mayor bajada de su cifra de negocio.

ii) En su caso, la cuantía indemnizatoria debería estar limitada al periodo que va de abril de 2016 a octubre de 2016, fecha en la cual la demandada encargó unos nuevos catálogos en los que ya no figuraba el eslogan comercial referido.

iii) Los catálogos litigiosos sólo se utilizan para cada feria y tienen un impacto mínimo con respecto a las ventas, de apenas el 2 %.

**4.** La resolución recurrida desestimó la demanda frente a Los Norteños, S.A. e Industrias Cárnicas Los Norteños, S.A. estimando la alegación de falta de legitimación pasiva y estimó la demanda frente a Central de Carnes Madrid Norte, S.A. El fundamento de esa estimación reside, en cuanto a la acción de infracción de los derechos de propiedad intelectual, en considerar acreditada la infracción por haber reproducido Central de manera sustancial los textos que figuraban en el catálogo de Pujols del 2014, aprovechándose así del esfuerzo creativo ajeno; todo ello, para generar en el mercado la asociación de ideas de que los productos de Central de Carnes y de Euroestrellas tienen unas mismas propiedades y cualidades y que están sometidas a unos mismos procesos de maduración que son singulares y semejantes y que dotan a la carne que venden de unas determinadas propiedades que las hacen singulares frente a los demás competidores, lo que no se corresponde con la realidad. También considera la resolución recurrida que existe infracción marcaria, al apreciar que el eslogan presenta distintividad con independencia del término "Pujols" que incorpora y al haber reproducido la demandada el resto de su contenido de forma literal.

**5.** El recurso de las demandadas (de todas ellas conjuntamente), único que se ha producido frente a la resolución recurrida, se funda en los siguientes motivos:

a) Error en la valoración de la prueba respecto de la autoría de los textos, la divulgación, la originalidad y el plagio, motivo genérico a través del cual el recurso expresa su discrepancia respecto de la resolución recurrida en los siguientes aspectos:

i) Discute que pueda considerarse acreditada la autoría y divulgación de la obra de la demandante a partir de la prueba que ha tomado en consideración la resolución recurrida, que son documentos de producción unilateral o bien testimonios de sus propios empleados o personas vinculadas a la actora. En opinión



de las recurrentes, ninguna de las testificales permite sostener la idea de que los textos que se afirman plagiados fueran creados por el Sr. Porfirio .

ii) Existencia de originalidad de la obra. Según la jurisprudencia, un simple catálogo no ostenta originalidad y no hay en la obra esfuerzo creativo alguno sino que solo se ha realizado un corte y pega de textos de Internet describiendo el ganado y el tipo de alimento que consume. En opinión de las recurrentes, no se cumplen los presupuestos para considerar que exista plagio.

iii) Respecto de la cuantificación de la indemnización, discrepa de los criterios que ha aplicado la resolución recurrida que estima que no han sido respetuosos con la única pericial que se ha practicado, la aportada por su parte. También discrepa de los juicios de valor introducidos por la resolución recurrida al fijar el importe efectivo del daño, que estima excesivo y que no se corresponde con las circunstancias del caso.

b) Error en la valoración de la prueba respecto de la infracción marcaria e infracción de los apartados a ), b ) y d) del art. 5 de la Ley de Marcas (LM ). Bajo ese título del motivo, combaten las demandadas que exista infracción marcaria, dado que no ha incluido en sus catálogos el signo que la actora tiene registrado sino solo una parte del mismo que son eslóganes publicitarios de dominio público y que carecen de carácter distintivo. También discute la cuantificación de la indemnización por este concepto.

c) Error en la valoración de la prueba en cuanto a la cesación de uso y destrucción de ejemplares.

d) Infracción de lo previsto en los arts. 394.1 y 394.2 LEC en cuanto a la imposición de las costas, al haber impuesto las costas a Central por una estimación parcial de la demanda y no haberlas impuesto a la actora por una desestimación íntegra frente a dos de las demandadas.

## **SEGUNDO . Sobre la infracción de propiedad**

**intelectual.** a) Resolución recurrida

**6. La resolución recurrida ha considerado acreditada la infracción de los derechos de propiedad intelectual con fundamento en las siguientes consideraciones:**

a) **Está acreditada la autoría de los textos que Euroestrellas incorporó a su catálogo y los mismos no contienen expresiones estereotipadas ni de uso común en el ámbito del sector cárnico sino que se trata de textos elaborados.**

b) **Los textos utilizados por Central en su propio catálogo son prácticamente coincidentes, de forma que puede considerarse que reproducen sustancialmente la práctica totalidad de los textos que utiliza la actora, con la sustitución del denominativo Pujols por el correspondiente a la demandada. El resto de diferencias se refieren a elementos irrelevantes o bien al uso de sinónimos. Por ello considera que tales coincidencias no pueden responder al simple azar.**

7. Que los dos textos son prácticamente coincidentes, afirma el juzgado mercantil, no es un hecho que niegue la parte demandada. Al respecto, es muy ilustrativo el trabajo de yuxtaposición que realiza la parte actora, resaltando en rojo el texto copiado o coincidente, en negro y entre corchetes, las variaciones del texto original que han sido sustituidas por expresiones equivalentes y en negrita, el texto adicionado al catálogo de los NORTEÑOS y que no figura en el catálogo de "PUJOLS" los cuales se reproducen a continuación (nosotros añadiremos a la distinción antes citada una característica más, pues realzaremos con una mayor grandaria las diferencias entre textos):

*Tabla 1, Sabor, ternura y jugosidad.*

Para tener la certeza de trabajar con las mejores carnes es importante tener en cuenta los siguientes factores de calidad:

**SABOR**

Paladar y olfato se combinan para ofrecer al consumidor una experiencia única. El sabor y el aroma de una carne de calidad, los determinan factores como la especie [raza], el sexo, la dieta y el método de maduración. Aunque sin duda, el arte de unas manos expertas en la cocción [preparación] será imprescindible para obtener lo mejor del producto [un resultado excelente].

**TERNURA [TERNEZA]**

La maduración incide positivamente en la ternura [terneza] de la carne. La edad y el sexo del animal o la posición de los músculos son determinantes, pero también lo es envejecer [madurar] los lomos en cámaras especializadas tras la matanza y el enfriamiento inicial.

**JUGOSIDAD**

La jugosidad de la carne se determina por la cantidad de agua y lípidos que se retienen durante la cocción [preparación] incrementando el sabor y la ternura [terneza] de la carne.

La grasa intramuscular y el proceso de maduración mejora la retención del agua aumentando [aumenta] la jugosidad de la carne.

*Tabla 2. Firmeza, olor e infiltración.*

**FIRMEZA**

Una pieza de carne de calidad debe presentarse firme. Debe ceder a la presión pero no deshacerse al tacto y mantener su consistencia sin mostrarse dura.

**OLOR**

El olor de la carne diferirá según la especie [raza], edad y sexo del animal. Deberemos evitar piezas de carne que desprendan un olor rancio o pronunciado, ya que podría no encontrarse en un estado de consumo óptimo. \*

**INFILTRACIÓN DE GRASA MUSCULAR**

El grado de infiltración de la grasa intramuscular en la chuleta es un factor clave en la calidad de la pieza. Durante la cocción [preparación], la grasa intramuscular se deshace [parte de la grasa se funde] debido a su bajo punto de fusión, permitiendo que la carne permanezca tierna, mucho más jugosa y con un gran sabor.

*TABLA 3. La selección.*

**LA SELECCIÓN DEL ANIMAL EN ORIGEN**

En Pujol's [Grupo Norteños no solo criamos nuestro propio ganado, sino también] seleccionamos animales de productores de confianza, para garantizar a nuestros clientes piezas de gran sabor, ternura y jugosidad. Adaptamos nuestra oferta a sus exigencias, ofreciendo piezas de carne que se adapten a sus platos y a las preferencias del consumidor.

La alimentación del ganado es un factor clave en la calidad de la carne. Según el ganadero esta se realiza con pasto o con grano [: principalmente maíz y cebada]. En el primer caso se obtiene una carne con una grasa de color paja amarillento mientras que en el segundo caso la grasa tiene tonos más blancos.

En el mercado encontraremos diferentes especies [razas] de vacuno que se adaptan a los diversos objetivos de producción:

**Razas criadas para carne:**

Rubia gallega, Charolesa, Limusina [, Retinta, Simmental, Fleckvieh, Miñota] ...

**Razas para producir leche:**

Frison Holandés, Holstein-Friesian, Pardo Suiza ...

*TABLA IV. Maduración.*

#### **MADURACIÓN TRADICIONAL CON TÉCNICAS AVANZADAS**

La carne necesita su [un] tiempo [determinado] para ofrecernos todas sus cualidades de manera óptima. Una experta maduración es la clave. Y en Pujol's [Grupo Norteños] maduramos con un proceso propio, único en el mundo [desde hace más de 30 años]. Recogemos la tradición de la maduración *dry-aged* y le incorporamos conocimientos y técnicas avanzadas que mejoran la calidad del producto.

\*

" *La maduración mejora el sabor la ternura [terneza] y la jugosidad de una chuleta [la carne]*" **Tabla V. Tiempo.**

#### **TIEMPO**

Los estudios científicos recomiendan una maduración mínima de la carne de 14 días.\* Es cierto que [Aunque] la carne sufre merma, pero este proceso nos permitirá apreciar cambios significativos en el sabor, la ternura [terneza] y la jugosidad de la pieza.

\*

#### **DENOMINACIÓN DE VENTA SEXO EDAD**

Ternera blanca Macho/Hembra Menor o igual a [De] 8 meses [de edad o más joven]

Ternera Macho/Hembra Mayor de 8 meses hasta 12 meses [de edad]

Añojo Macho/Hembra Mayor de 12 meses hasta 24 meses [de edad]

Novillo/Novilla Macho/Hembra Mayor de 24 meses hasta 48 meses [de edad o más joven]

Cebón Macho castrado Menor o igual a [De] 48 meses [de edad o más joven]

Buey Macho castrado Mayor de 48 meses [de edad]

Vaca Hembra Mayor de 48 meses [de edad] Toro Macho Mayor de 48 meses

Reglamento (CE) n° 1760/2000

*Tabla VI. Temperatura, humedad y aire.*

#### **TEMPERATURA**

En la maduración, el control y la estabilidad de la temperatura son claves para un proceso enzimático óptimo. Una temperatura inadecuada ralentiza o acelera este [dicho] proceso.

#### **HUMEDAD**

La estabilidad de la humedad es imprescindible en la maduración para controlar el metabolismo microbiano. Una humedad inadecuada ralentiza o acelera este [el] proceso.

#### **AIRE**

La ventilación y la circulación de aire en la cámara de maduración son esenciales para evitar el crecimiento de las bacterias, así como para eliminar malos olores que puedan alterar la calidad de la carne.

*Tabla 7. Madurada como ninguna otra carne en el mundo.*

#### **MADURADA COMO NINGUNA OTRA CARNE EN EL MUNDO**



En Pujol's [Grupo Norteños] hemos desarrollado un método único de maduración, que nos permite obtener piezas de carne de máxima calidad, tiernas, jugosas y con el mejor sabor. *b) El recurso*

8. La discrepancia que expresa el recurso, tal y como hemos adelantado, aunque expuesta bajo el título de incorrecta valoración de la prueba, en realidad va mucho más allá y afecta a si concurren los presupuestos de fondo para que la obra que se afirma infringida tenga derecho a la tutela que se reclama. En cuanto a las cuestiones fácticas, la discrepancia frente a la resolución recurrida se centra en la acreditación de la autoría de la obra.

*c) La oposición*

9. La actora se opone al recurso argumentando que la parte demandada no negó en su día ni la originalidad de la obra ni tampoco que en sus catálogos se hubiera reproducido la misma. Se limitó a argumentar la falta de prueba de que los catálogos de la actora de 2014 hubieran incorporado los textos en cuestión. También afirma que no tiene fundamento la alegación de error en la valoración de la prueba acerca de la autoría de la obra y de la divulgación y se opone al resto de motivos del recurso. *d) Valoración del tribunal*

*i) Sobre la alegación de cuestiones nuevas*

10. Tiene razón la parte actora que una parte sustancial de las alegaciones con las que la demandada funda su recurso son cuestiones nuevas, no introducidas por la referida parte al contestar a la demanda, momento en el que se limitó a cuestionar la autoría y publicación de la obra que se afirmaba infringida en la demanda. Por tanto, conforme con lo que dispone el art. 456.1 LEC, se trata de cuestiones que no pueden fundar válidamente el recurso, por cuanto el mismo se ha de limitar a traer a la segunda instancia las cuestiones que ya hubieran sido objeto de la discusión en la primera instancia. No obstante, ello no significa que no pueda el tribunal entrar en el examen de los presupuestos de la acción ejercitada, entre ellos el examen de si la obra invocada presenta los requisitos para ser considerada como obra a los efectos de la tutela que ofrece el art. 10 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI, en lo sucesivo), en la medida en que ello es una cuestión que tanto podría haber sido objeto de examen de oficio por el tribunal en la primera instancia; por la misma razón lo puede ser en la segunda, al tratarse de una cuestión de carácter esencialmente jurídico que no está sometida al régimen del principio de la aportación de parte.

*ii) Sobre la originalidad de la obra*

11. De acuerdo con lo que dispone el art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en lo sucesivo, LPI) "(s)on objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza".

12. En nuestro caso, la obra que la demanda invoca consiste exclusivamente en el texto incorporado a unos catálogos que la actora utiliza para publicitar la venta de carnes. Esa parte de la obra (los textos escritos) son separables del resto de la obra (las fotografías incorporadas al catálogo), por lo que son susceptibles de una protección autónoma, siempre que se cumplan los requisitos que la justifican.

13. Para que esa formulación expresiva en que consiste la obra pueda ser objeto de protección como propiedad intelectual, es necesario que sea original como obra



literaria o en la subespecie de obra científica ( art. 10 TRLPI ). En caso contrario no sería estimable la violación del derecho de exclusiva que confiere la propiedad intelectual.

**14.** Sobre el contenido conceptual o el sentido que haya de darse al requisito de la originalidad, la STS de 26 de octubre de 1992 recuerda la discusión doctrinal entre la acepción subjetiva (equivalente a singularidad, no haber copiado una obra ajena) y la objetiva (novedad, haber creado algo distinto a lo ya existente).

Si bien tradicionalmente imperó la concepción de la originalidad subjetiva por parecer criterio aceptable para las obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura...), ya que la creación implica cierta altura creativa, hoy día, sin embargo, debido a que los avances técnicos permiten una aportación mínima del autor (hay obras en las que no se advierte un mínimo rastro de la personalidad de su autor) y unido al reconocimiento al autor de derechos de exclusiva, la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea.

**15.** Esta noción objetiva impone destacar el factor de reconocibilidad o diferenciación de la obra, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva, lo que requiere, al fin, que la originalidad tenga una relevancia mínima, pues no resulta adecuado conceder derechos de exclusiva a creaciones que constituyen parte del patrimonio cultural común de la sociedad. Se ha dicho en este sentido que no se protege lo que pueda ser patrimonio común que integra el acervo cultural o que está al alcance de todos ( SSTS de fechas 20 de febrero y 26 de octubre de 1992 , y de 17 de octubre de 1997 ).

**16.** Podemos aceptar, por tanto, como hemos mantenido en anteriores resoluciones, que la nota de originalidad concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el consumidor, lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad.

**17.** En todo caso, la STS de 5 de abril de 2011 concibe la noción de "creación original" del art. 10.1 de la LPI como "originalidad creativa", suponiendo la creatividad "la aportación de un esfuerzo intelectual -talento, inteligencia, ingenio, inventiva o personalidad...- ". De ahí que la STS de 26 de noviembre de 2003 , enjuiciando un caso de plagio de varios pasajes o textos incluidos en un folleto o guía turística (sobre la riqueza monumental de Arcos de la Frontera), aprecie la infracción del derecho de autor sobre la base previa de reconocer a los pasajes copiados (admite la coincidencia casi total) la suficiente originalidad para ser objeto de protección como obra intelectual, al afirmar que: "la exposición descriptiva contenida en las guías turísticas cuya paternidad pertenece al demandante, reviste originalidad y creatividad literaria. No importa la idea, ni si los datos históricos reflejados eran conocidos, o novedosos; lo relevante es la forma original de la expresión -exposición escrita-. Y así lo advierte, con pleno acierto, el juzgador de primera instancia al resaltar "el propio y personal sentido expositivo del autor".

**18.** Indica asimismo la primera de las Sentencias citadas que la ponderación de la suficiencia creativa dependerá de las circunstancias de cada caso, pues son diversos los factores y aspectos que pueden incidir, correspondiendo su valoración en principio a los tribunales que conocen en instancia, a cuyo efecto han de tomar en cuenta la pluralidad de elementos de convicción que hayan podido proporcionarles las partes periciales, informes de expertos, revistas especializadas, exposiciones, certámenes, premios, etc.-, además de las máximas de experiencia comunes.



19. Que la obra invocada por la actora es nueva, en el sentido de que no es simple reproducción de otras anteriores, nos parece indiscutible a la vista de la prueba practicada en las actuaciones, ya que no se ha aportado ningún antecedente de que esos mismos textos se hayan utilizado anteriormente en otros catálogos de carnes. Ahora bien, la cuestión es si es suficiente con ello o bien es exigible un plus adicional de creatividad para que pueda serle reconocida la protección que brinda el art. 10 LPI .

20. Tampoco podemos ignorar la jurisprudencia comunitaria que conceptúa la obra a estos efectos como "creación intelectual propia de su autor" y considera que la creación intelectual es propia de su autor cuando refleja su personalidad, como sucede cuando el autor ha podido expresar su capacidad creativa, al realizar la obra, tomando decisiones libres y creativas ( STJUE de 1 de diciembre de 2011, caso Painer (C-145/10 , EU:C:2011:7989 , apartados 88 y 89). En cambio, cuando la expresión de los componentes del objeto en cuestión viene impuesta por la función técnica, el criterio de la originalidad no se cumple, ya que las diferentes maneras de poner en práctica una idea son tan limitadas que la idea y la expresión se confunden.

21. En nuestro caso, no podemos ignorar cuál es la finalidad a la que obedece la obra de la actora, esto es, servir de publicidad para la venta de carne de vacuno. De ello se deriva que el texto deba hacer referencia a las cuestiones esenciales que caracterizan ese producto y realzar su calidad, entre las que se encuentran el sabor, el aspecto, la ternura, e incluso el olor, los animales de origen o su alimentación. Por tanto, no existe originalidad alguna en el hecho de que en la obra de la actora se haga referencia a esas características, que consideramos que son comunes y bien conocidas del producto que se pretende comercializar con el catálogo.

22. Ahora bien, la cuestión está en que la referencia a esas características puede hacerse de muy diferentes formas y puede existir originalidad en la concreta forma en la que se describen. En este sentido, aunque el texto no podemos considerar que sea especialmente creativo, ya que se limita a describir cada una de esas características de forma relativamente sencilla, no podemos desconocer que, al menos en alguno de los casos (por ejemplo, cuando se describe el sabor), incorpora originalidad suficiente que justifica que se le deba reconocer protección. No obstante, no podemos dejar de reconocer que la cuestión nos parece algo dudosa porque en su mayor parte los textos no van más allá de limitarse a expresar un contenido que está condicionado por la función técnica de la obra.

iii) Sobre la prueba de la autoría de la obra y de su divulgación

23. Coincidimos con la valoración probatoria hecha por la resolución recurrida, que considera que está acreditado que el catálogo de la actora de 2014 al que se incorporaba la obra que se afirma infringida es el que se aporta como documento 12 de la demanda. El hecho de que del propio documento no resulte la fecha del mismo no impide tener como acreditado ese hecho, que fue aseverado por las testificales de empleados de la propia actora, así como por las certificaciones de otros profesionales ajenos a la actora que intervinieron en la confección del catálogo (docs. 13 y 14 de la demanda). Y el mero hecho de que se trate de empleados de la actora o de persona relacionados con ella tampoco priva de valor a ese testimonio, particularmente porque la naturaleza de los hechos a acreditar determina que esos testimonios sean precisamente los más adecuados por su proximidad con la fuente de prueba.

24. De acuerdo con lo que establece el art. 6 LPI :

" 1. Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.

2. Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o signo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona



*natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad ".*

Por consiguiente, acreditado que la obra ha sido utilizada por la actora, ello es razón suficiente para que debamos presumir que es de su autoría personal, con independencia de quién haya sido quien materialmente la hubiera realizado.

25. Similares consideraciones hemos de hacer respecto de la divulgación de la obra. Consideramos, como la resolución recurrida y por las mismas razones, que está bien acreditada. Y, por otra parte, la relevancia de la misma debe ser entendida desde la perspectiva del plagio, al pretender la demandada que no había existido el mismo sino simple coincidencia entre las partes en sus textos. Creemos que la proximidad entre ambos textos es tan importante que no es posible pensar en una simple coincidencia.

TERCERO. Sobre la indemnización derivada de la infracción de la propiedad intelectual.

26. La resolución recurrida ha condenado a la demandada Central de Carnes a indemnizar a la actora con la suma de 35.133,14 euros en concepto de daños y perjuicios derivados de la infracción de propiedad intelectual y con la suma de 666,38 euros en concepto de gastos de investigación de la infracción. Considera la resolución recurrida que la suma de 35.133,14 euros corresponde a los beneficios obtenidos por la demandada como consecuencia de la infracción durante el periodo que va desde abril de 2016 a abril de 2018 gracias al catálogo infractor. Estima la resolución recurrida que la incidencia de los catálogos infractores en la captación de nuevos clientes ha podido tener una incidencia del 30 %, por lo que practica una rebaja del 70 % respecto de los beneficios del periodo. También incluye una cantidad adicional, a fijar en la fase de ejecución, correspondiente a los beneficios del primer trimestre de 2018.

27. Central de Carnes discrepa de las conclusiones a las que en este punto llega la resolución recurrida argumentando lo siguiente:

a) No se ha tenido en cuenta que la demandada es una empresa implantada en el sector desde 1990, con una gran reputación y se ha incluido en la indemnización los beneficios obtenidos a partir de la facturación a clientes habituales y a sectores y mercados en los que el folleto no tuvo incidencia alguna. Estima que la indemnización debe efectuarse de acuerdo con el criterio de la pericial de la demandada que fija la incidencia en la suma de 301,30 euros.

b) No es procedente indemnización alguna correspondiente al primer trimestre de 2018 porque está acreditado que la demandada modificó los catálogos en 2018, tal y como afirmó el propio actor durante la vista.

c) Si se comparan los beneficios de 2016 con los de 2015 se puede apreciar que solo se produjo un ligero incremento en abril, mayo y noviembre. Y en 2017 los beneficios bajan todos los meses, salvo mayo y noviembre, con ligeras subidas. Y la cifra de negocios global de 2016 bajó respecto la de 2015, por lo que no puede considerarse que la infracción hubiera reportado beneficio alguno al presunto infractor.

d) La pericial del Sr. Teodosio , perito de la demandada y única pericial que se ha practicado, acredita que una campaña de marketing solo reporta un impacto negativo y que solo las campañas reiteradas y constantes producen un mínimo impacto, que fija en un 2 % como máximo.

28. La parte actora considera que la cifra fijada es prudente y debe ser confirmada. Argumenta su postura con las siguientes manifestaciones:

a) No es aceptable que se pretenda atender a la diferencia de ventas entre un ejercicio y otro, ya que ello no corresponde al criterio legal elegido.



b) El catálogo se siguió utilizando hasta abril de 2018 porque el uso de los catálogos se produce entre ferias y ferias y las ferias se celebran en abril.

c) La recurrente no discute ni la cuantificación total de los beneficios de explotación entre abril de 2016 y diciembre de 2017 ni tampoco que el 4,5 % de los mismos corresponde a nuevos clientes. Ello determina que los beneficios derivados de la explotación, correspondientes a clientes nuevos, ascienden a la suma de 117.010,47 euros en el periodo que va desde abril de 2017 a diciembre de 2018, razón por la que es razonable que se haya fijado en la suma de 35.103,14 euros los beneficios, esto es, un 30 % de los mismos.

d) No es razonable estimar que la efectividad de los impactos publicitarios en los beneficios sea exclusivamente de un 2 %, como afirma el perito de la parte demandada.

#### *Valoración del tribunal*

29. No se discute por las partes que el criterio elegido por la actora ha sido el del apartado a) del art. 140.2 TRLPI, consistente en los beneficios que hubiera podido obtener el infractor como consecuencia de la utilización ilegítima. La actora se limitó a fijar bases, si bien no aportó con la demanda, ni tampoco lo ha hecho luego durante el proceso, una pericial acreditativa de cuáles hayan sido tales beneficios, de manera que la única pericial de la que disponemos es de la aportada por la parte demandada.

30. Hemos de coincidir con la resolución recurrida en la dificultad que entraña determinar cuál haya sido el impacto de la infracción en los beneficios que con la misma haya podido obtener la parte demandada. Por tanto, no basta con determinar cuáles hayan sido los beneficios del infractor durante el periodo durante el que se prolongó la infracción y a partir de ahí proceder a determinar qué proporción de los mismos corresponde a clientes nuevos sino que es preciso hacer una imputación de qué parte de esos clientes nuevos podrían haberse conseguido como consecuencia de la infracción. Mientras para la resolución recurrida serían aproximadamente un 30 %, para la recurrente no superarían el 2%, porcentaje en el que se estima que debe ser fijado el impacto de una campaña de marketing.

31. Creemos que, en último extremo, la dificultad de determinar cuál es la incidencia causal de la infracción en los beneficios del infractor es tan enorme que habrá que estar a un juicio de apreciación del tribunal, si bien hay datos relevantes que no pueden ser ignorados a la hora de hacer ese juicio, entre los que se encuentra el grado de implantación en el mercado del infractor. En nuestro caso, tal y como afirma el recurso, no se trata de un recién llegado sino de una empresa que llevaba muchos años implantada y que contaba con un prestigio notable. Ello es determinante porque ese prestigio es también un curso causal relevante a la hora de establecer a qué puede obedecer la captación de nuevos clientes.

32. También es esencial determinar la incidencia causal que pueda tener en los beneficios la utilización de la obra infringida pues no se trata de determinar simplemente cuáles han sido los beneficios de alguna forma relacionados con la infracción sino los beneficios que haya podido reportar a la parte el uso de la obra infringida. Ello debe obligar a hacer un esfuerzo valorativo en relación con la incidencia que la misma haya podido tener en la captación de nueva clientela, lo que no resulta sencillo, si se considera que la captación de la clientela no consideramos que se haga de forma exclusiva, ni tampoco de forma fundamental, a través de los catálogos, por más que los mismos puedan tener alguna incidencia en ello, al ofrecer una determinada imagen de marca.

33. Y también creemos que constituye un dato relevante el relativo al crecimiento o decrecimiento de la clientela por parte, particularmente, del infractor. Es cierto que en este caso no se trata de un dato directamente relevante, porque de lo que se trata es de determinar en qué medida la infracción ha podido contribuir a la captación de la clientela, pero sí constituye un dato indirecto que nos puede



llevar a enjuiciar en qué medida una nueva medida de marketing ha podido contribuir al incremento de la clientela. En ese sentido, como se afirma por la pericial de la parte demandada y puede derivarse de la evolución de las cifras de ventas durante los meses siguientes a que se inició la infracción, la incidencia de la misma debe considerarse muy poco apreciable. De ello sin duda que se deduce que también la incidencia de la infracción en los beneficios obtenidos por el infractor ha de ser asimismo escasa, poco apreciable, casi simbólica.

34. A partir de esos datos estimamos que el importe de la indemnización por todo el periodo, es decir, los dos años (desde abril de 2016 a abril de 2018) durante los cuales se estuvo utilizando el catálogo que contenía la obra infringida la debemos fijar en la suma de 10.000 euros.

**CUARTO. Sobre la infracción marcaria.**

35. La resolución recurrida ha considerado que concurre asimismo infracción de la marca que tiene registrada la actora con el número 3 558 235 "PUJOL'S - MADURADA COMO NINGUNA OTRA CARNE DEL MUNDO", para la clase 35 ("servicios de publicidad y promoción de ventas") al haber utilizado la demandada el mismo eslogan que constituye parte de la marca registrada, esto es, "madurada como ninguna otra carne del mundo", al haberlo utilizado de forma idéntica a como la actora lo tiene registrado tanto en sus catálogos como es su *stand* en la feria. Considera que con ello se genera confusión entre el público consumidor, que puede llegar a pensar en que el origen empresarial de los productos de cada una de las partes es el mismo o que los productos que venden cada una de las partes poseen unas mismas cualidades al estar sometidos a una misma técnica de maduración, singular y distinta de las demás carnes que se venden en el mercado, cuando ello no es verdad. También afirma que ese riesgo de confusión se ve acentuado por el hecho de que ese eslogan se introduce en un catálogo que copia los textos del de la parte actora.

36. El recurso de la parte demandada insiste en que nunca ha infringido la marca de la actora porque no la ha usado tal y como la tiene inscrita, esto es, con el vocablo "Pujol's" encabezándola. Acepta que ha usado el resto de contenido de la marca, si bien argumenta que se trata de un eslogan de carácter descriptivo que no puede ser apropiado por nadie en el mercado sino que esa mención y otra similar "La mejor carne del mundo madurada como ninguna otra carne en el mundo" son menciones publicitarias que forman parte del dominio público y que no están registrados ni podrían estarlo. La única razón por la que ha podido ser registrado ha sido que incluye el término Pujol's que es lo único que le asegura al signo capacidad distintiva.

También niega el recurso que sea cierto que la reproducción del eslogan haya sido literal y afirma que lo que se dice en su publicidad es "La mejor carne en el mundo madurada como ninguna otra", de forma que puede apreciarse que el orden de las palabras no es idéntico.

37. La actora se opone al recurso y alega que está acreditado el uso de la marca de forma prácticamente idéntica a como la tiene registrada, que está admitido el registro de eslóganes publicitarios como marca y que la propia demandada tiene reconocido por sus actos propios la infracción, ya que dejó de usar el eslogan una vez le requirió para que dejara de hacerlo imputándole la infracción marcaria.

*Valoración del tribunal*

38. Es incuestionable la posibilidad de que eslóganes publicitarios puedan ser registrados como marcas, siempre que reúnan las características que la legislación marcaria les atribuye. De hecho, tanto es así, que la demandada ni siquiera niega la validez de la marca que la actora tiene registrada. Lo único que niega es que la haya infringido pues estima que para ello hubiera sido preciso que hubiera usado el signo en la misma forma que está registrado, lo que no ha ocurrido.



39. El reconocimiento de la marca eslogan, llamada así porque incorpora un conjunto, normalmente breve, de palabras con fines básicamente publicitarios, ha planteado tradicionalmente cuestiones en orden a su reconocimiento. Especialmente, cuando su función es más promocional que de identificación del origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplica.

40. En nuestra Sentencia de 9 de noviembre de 2010 (ECLI:ES:APB:2010:11668 ) nos ocupamos de un supuesto de marca integrada por un eslogan publicitario y recogimos el estado de la jurisprudencia comunitaria, que en aquel momento venía marcada por la importante STJCE de 21 de enero de 2010 (caso Audi AG ) que estableció que:

"...las marcas compuestas por eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refieren, pueden ser registradas a pesar de dicho destino publicitario; y, en cualquier caso, a la hora de apreciar el carácter distintivo de tales marcas, el tribunal no puede aplicarle criterios más severos que los aplicados a otros signos.

*La falta de distintividad concreta derivaría de que, como afirmó el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea en sus sentencias de 5 de diciembre de 2002 (caso " real people, real solutions " ) y de 3 de julio de 2003 (caso " best buy " ), "el contenido semántico del signo denominativo, elemento principal y dominante de la marca de que se trata, indica al consumidor una característica del servicio relativa a su valor comercial que, sin ser concreta, transmite una información de carácter promocional o publicitario que el público pertinente percibirá ante todo como tal y no como una indicación del origen comercial de los servicios". Ahora bien, conviene aclarar que el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, cuando ha negado este carácter distintivo a un eslogan, en las dos sentencias citadas y en otras posteriores [SSTPICE 24 de enero de 2008 (caso " safety 1st " ) y 2 de julio de 2008 (caso " dream it, do it")], lo ha sido porque sólo cumplía una función publicitaria".*

41. Más recientemente la jurisprudencia comunitaria sigue insistiendo en tales ideas. Buena muestra de ello es la Sentencia de la Sala 6ª del Tribunal General de 12 de mayo de 2015 (ECLI:EU:T:2016:287 ), en cuyo apartado 34 se afirma:

*" Con otras palabras, debe considerarse que una marca constituida por un eslogan publicitario no tiene carácter distintivo si el público pertinente sólo puede percibirla como una mera fórmula publicitaria. En cambio, debe reconocerse carácter distintivo a tal marca si, además de su función publicitaria, puede ser percibida desde el primer momento por el público pertinente como una indicación del origen comercial de los productos o servicios de que se trate [ auto de 12 de junio de 2014, Delphi Technologies/OAMI, C448/13 P, no publicado, EU:C:2014:1746 , apartado 36, y sentencia de 24 de noviembre de 2015, Intervog/OAMI (meet me), T190/15 , no publicada, EU:T:2015:874 , apartado 20] ".*

42. Aunque en muchos casos puede resultar complicado determinar cuándo un eslogan registrado como marca tiene aptitud para poder distinguir el origen empresarial del producto, creemos que en nuestro caso no existe dificultad alguna para concluir que el eslogan que la actora tiene registrado junto con el denominativo "Pujol's" carece absolutamente de tal aptitud, razón por la que no creemos que hubiera podido ser registrado independientemente de ese denominativo. En nuestra opinión, se trata de un mero eslogan publicitario relativo a la calidad de los productos a los que se refieren los servicios de publicidad para los que la marca se encuentra registrada y carente en sí mismo de los rasgos que le hubieran permitido ostentar carácter distintivo. Por tanto, solo el término Pujol's le atribuye carácter distintivo, de forma que al no haber utilizado la demandada el eslogan acompañado de ese término no ha podido infringir el signo registrado por la actora.



43. Incluso la clase para la que la actora tiene registrado el signo (35), y particularmente el carácter de los servicios (servicios de publicidad y promoción de ventas) es bien indicativa del destino exclusivamente publicitario del eslogan registrado. De manera que sin el denominativo Pujol's creemos que hubiera resultado completamente inútil como signo identificativo de un concreto origen empresarial de los productos.

Por consiguiente, debemos también estimar este motivo del recurso y dejar sin efecto todos los pronunciamientos que están relacionados con la infracción marcaria.

#### QUINTO. Costas.

44. Estimada parcialmente la demanda frente a Central, no consideramos que existan razones que puedan justificar la imposición de las costas, particularmente cuando las únicas dudas que hemos apreciado están asociadas precisamente a si procedía estimar la única acción que ha resultado estimada, esto es, la de infracción de derechos de autor. Por eso creemos que la resistencia de la parte demandada frente a las pretensiones de la actora podía considerarse justificada, al contrario de lo que ha considerado la resolución recurrida para apreciar su mala fe. En nuestra opinión, no existen razones que justifiquen la mala fe de ninguna de las partes y debe seguirse el criterio objetivo del vencimiento en este punto, lo que justifica que no se impongan las costas.

45. En cambio, respecto de las costas de las demandadas absueltas por la apreciación de falta de legitimación pasiva, estamos completamente de acuerdo en las apreciaciones que hace la resolución recurrida para justificar que no se impongan, dado que es creíble que la actora no estuviera al corriente de los datos fácticos que han justificado esa absolución y que solo los haya podido conocer a través del proceso.

46. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado parcialmente el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

#### FALLAMOS

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por Central de Carnes Madrid Norte, S.A., Industrias Cárnicas Los Norteños, S.A. y Los Norteños, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 9 de Barcelona de fecha 3 de octubre de 2018, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que modificamos en los siguientes sentidos:

a) Dejamos sin efecto el pronunciamiento tercero y el cuarto, ambos relativos a la infracción marcaria, así como el apartado b) del pronunciamiento de condena quinto. En su lugar, desestimamos completamente las acciones marcarias ejercitadas.

b) Modificamos el pronunciamiento de condena del apartado c) y lo sustituimos por una condena por todos los conceptos de infracción de propiedad intelectual por la suma de 10.000 euros.

No hacemos imposición de las costas de ninguna de las instancias y ordenamos la devolución del depósito constituido.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.



Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**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