



## SENTENCIA ES:APA:2018:492

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La demandante Ornua Co-Operative Limited, cuya denominación, a la fecha de presentación de la demanda, era The Irish Dairy Board Cooperative Limited (en adelante "Ornua") es una sociedad irlandesa fundada en 1961 que se dedica a la exportación de productos lácteos y es titular de una serie de marcas mixtas de la UE que protegen el signo "KERRYGOLD" para productos lácteos de la clase 29, entre ellos, mantequillas. La marca "KERRYGOLD" se remonta a 1962, año de lanzamiento de la mantequilla en el Reino Unido, con presencia en múltiples países, entre ellas muchos de la UE.

La demandada Tindale & Stanton Ltd. España, S.L (en adelante "Tindale") distribuye en España una margarina hecha con suero de leche bajo el distintivo "KERRYMAID". Estos productos son elaborados por el grupo empresarial irlandés Kerry Group Plc (en adelante "Kerry Group").

Kerry Group es una empresa destacada en el sector de la alimentación de Irlanda, fundada en el condado de Kerry en 1972, reconocido como uno de los grupos empresariales de ese país por volumen de ventas y en 2007 como octava cooperativa agroalimentaria de Europa (anteponiéndose a IDB, que está en el lugar decimoséptimo).

Kerry Group es titular del registro de marca comunitaria "KERRYMAID". Las marcas "KERRYMAID" están registradas en Irlanda y Reino Unido para productos de la clase 29, entre ellos mantequillas, remontándose a 1991 el primer registro, y los otros a 2005 y 2012.

En Irlanda se usa la marca "KERRYMAID" desde hace más de 20 años junto con "KERRYGOLD", sin que conste oposición ni controversia respecto del uso del signo "KERRYGOLD" en ese país ni en Reino Unido.



En Irlanda se encuentra el Condado de Kerry, que es uno de los más grandes de ese país y de los primeros destinos turísticos, conocido también por su industria y agricultura vacuna.

Es frecuente en los productores irlandeses del sector de la alimentación el uso de tipografía irlandesa o gaélica en sus marcas para informar al consumidor que el producto es originario de Irlanda.

Ornua formuló demanda contra Tindale por la importación y distribución en España de una margarina hecha con suero de leche identificada bajo el distintivo "KERRYMAID", por considerar que ello supone una violación de los derechos de exclusiva derivados sobre de sus marcas.

En su contestación a la demanda, Tindale solicita la absolución por entender que no concurre infracción marcaria poniendo de relieve que se trata de una empresa española que se limita a comercializar en España el producto "KERRYMAID" fabricado por el grupo agroalimentario irlandés Kerry Group Plc, habiendo coexistido los productos "KERRYGOLD" y "KERRYMAID" desde hace más de veinte años en Irlanda y el Reino Unido, y otros países europeos como Alemania, sin riesgo de confusión, siendo "KERRY" un término geográfico que identifica un condado irlandés, sin concurrencia de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante desestimó íntegramente la demanda en su sentencia de 18 de marzo de 2015.

Contra dicho fallo, Ornua interpuso recurso de apelación ante la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante (en su condición de Tribunal de Marcas de la UE) y solicitó el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE acerca de la interpretación del artículo 9.1.b) y c) del Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria ("RMC") sobre si la coexistencia pacífica de ambas marcas en un territorio de la UE sería extrapolable a otros territorios de la UE, de cara a dilucidar la posible existencia de riesgo de confusión o aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Dicha cuestión fue resuelta mediante STJUE de 20 de julio de 2017, Kerrygold (C-93/16) que determinó que: (i) el hecho de que una marca de la UE y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la UE no permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la UE y el referido signo en otra parte de la UE, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la UE y el signo idéntico a esa marca nacional; (ii) el art. 9.1 b) del RMC debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la UE que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la UE está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la UE a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la UE a que se refiere dicha acción, siempre y cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la UE; y (iii) el art. 9.1 c) del RMC debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la UE que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la UE no permite concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la UE, en la que no se da tal coexistencia pacífica.

### **RESUMEN:**

Una vez reanudado el procedimiento interrumpido por el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE, la Audiencia Provincial de Alicante, en primer lugar, resume los principales pronunciamientos de la sentencia del TJUE y estima que el hecho de que exista una convivencia pacífica entre ambas marcas en el Reino Unido y en Irlanda no implica que no pueda existir riesgo de confusión en España, pues las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales entre ambas partes de la UE son distintas.

En segundo lugar, en cuanto al aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca “KERRYGOLD” en España, la Audiencia Provincial estima que: (i) la escasa similitud entre los signos enfrentados debilita la evocación de las marcas notorias de IDB; y (ii) la creación y difusión del signo “KERRYMAID” (protegido en algunos Estados de la UE mediante títulos marcarios) también ha supuesto un notable esfuerzo a Kerry Group y la expansión de la utilización de la marca “KERRYMAID” en España a través de Tindale puede responder al legítimo interés de dicho grupo de ampliar su mercado. Por ello, no considera



que tenga la intención de aprovecharse, ilegítimamente, de la notoriedad de las marcas del competidor, o menoscabarla, ni tampoco su carácter distintivo.

Por todo lo anterior, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma el fallo de la sentencia de primera instancia. Sin embargo, Ornua ha formulado recurso de casación y por infracción procesal ante el Tribunal Supremo y, por tanto, la sentencia de la Audiencia Provincial no es firme.

#### **COMENTARIO:**

A pesar de que la sentencia no sea firme, resulta relevante porque si finalmente su razonamiento es confirmado por el Tribunal Supremo, supondría la confirmación en España del criterio ya establecido por el TJUE en relación con la aplicación del riesgo de confusión y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena.