



## SENTENCIA ES: APBU:2018:258

### ANTECEDENTES DE HECHO:

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (en adelante IGP), "CARNE DE ÁVILA" formula demanda contra la Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería y el Gabinete de Estudios Ambientales y Agronómicos Ingenieros S.L. por la que solicita:

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

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

c) la nulidad de la marca española "CHULETÓN DE AVILA C.R." para los servicios de restauración (alimentación) de la clase 43, sobre la base de los artículos 5.1.g ), 5.1.f ), 6.1.c ), 6.1.b ), 7.1.b y 64 en conexión con los artículos 51, 52 y 66 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas y artículo 14 del Reglamento UE 1151/2012 .

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

La sentencia de instancia estima íntegramente la demanda frente a la demandada Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería en base a que conforme al Reglamento UE 1155/2012, la denominación específica "Carne de Ávila " es una IGP comunitaria que goza de la protección dispensada por los artículos 13 y 14 del mismo; mientras que la marca mixta "Chuletón de Ávila", para la clase 43 - servicios de restauración (alimentación), concedida por la OEPM a la Asociación de empresarios codemandada constituye un uso comercial directo o indirecto del termino geográfico "Ávila" protegido por la IGP " "Carne de Ávila" de la demandante, y ambas para productos similares (carne de vacuno), que además se beneficia o aprovecha indebidamente de la reputación de la que goza la IGP (incurriendo en la prohibición prevista en el artículo 13.1.a).

Asimismo considera que constituye un uso indebido, una imitación o evocación del verdadero origen de los productos o servicios protegidos por la IGP de la actora, ya que contiene la expresión Chuletón, producto cárnico y por lo tanto idéntico al producto objeto de protección por la IGP; el elemento grafico o figurativo de la marca reproduce una res, lo que constituye una referencia adicional al producto de la demandante, los servicios protegido son iguales en ambos casos; la marca "Chuletón de Ávila CR" es susceptible de inducir a error en relación con los amparados en la IGP "Carne de Ávila" y la procedencia geográfica que en el mismo se recoge.

Igualmente considera que la actuación de la demandada constituye una infracción del artículo 15 de la LCD, que considera como tal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto regular la actividad concurrencial, al vulnerar el Reglamento UE 1151/2012 y la Orden del Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación de fecha 10 de noviembre de 1993 por el que se aprueba el Reglamento de la denominación específica "Carne de Ávila". También estima la acción de enriquecimiento injusto en la misma forma solicitada por la actora (artículo 32.1.6º LCD).

Se interpone recurso de apelación por la Asociación Abulense de empresarios de hostelería por una incorrecta valoración de la prueba, infracción en la aplicación de la Ley y falta de motivación.

También se impugna el fallo por la otra codemandada Gabinete de estudios ambientales Agronómicos ingenieros S.L. alegando falta de legitimación pasiva ya que los dominios en



Internet no se encuentran registrados a su nombre y, si antes lo estuvieron, fue por la ejecución de la prestación de servicios entre ambas mercantiles; el titular de hecho fue siempre la Asociación codemandada por lo que Gabinete de Estudios no pudo cometer infracción alguna.

### **RESUMEN:**

El tribunal comienza por delimitar los términos de DOP e IGP. Posteriormente afirma que la inclusión de su marca colectiva "CHULETON DE ÁVILA C.R" en la clase 43 (servicios de restauración) no protege la carne fresca de vacuno procedente de una zona geográfica determinada, que es el producto protegido por la IGP "Carne de Ávila" de la demandante, sino que simplemente protege un producto de restauración, es decir, la marca no protege el Chuletón en cuanto carne fresca, sino la forma de cocinar y presentar a la mesa un producto típico de la gastronomía abulense, con el único propósito de marcar unos estándares de calidad para ser presentado al comensal (grosor, peso, corte, ingredientes, cocinado, etc.) que se determinan el Reglamento de uso de la marca.

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

La marca "Chuletón de Ávila CR" no puede limitarse, exclusivamente, al producto de restauración o producto cocinado, sino que también comprende el producto o materia prima principal que usa o comercializa, la carne fresca y su procedencia geográfica. Se trata de términos comparables Chuletón (de carne) de Ávila. Igualmente, las siglas C.R. (Calidad de Restauración) insertas en la marca, sugieren que ésta está respaldada por el Consejo Regulador (C.R.) de la IGP. Por ello, el tribunal estima que no cabe duda de que la marca de la Asociación demandada infringe el artículo 13.1.a) del Reglamento 1151/2012 al tratarse de productos o servicios comparables y suponer su comercialización, un aprovechamiento de la reputación de la IGP.

Por otro lado, la marca "Chuletón de Ávila" puede inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto, supuesto del artículo 13.1.d) del Reglamento 1151/2012.

Como hemos reflejado anteriormente, el termino geográfico "de Ávila" genera en el consumidor la idea errónea sobre la calidad o procedencia del chuletón que protege la marca de la demandada.

Asimismo, el tribunal entiende que el uso de la marca por la demandada comporta la concurrencia de actos de competencia desleal pues los actos de uso de la marca "Chuletón de Ávila" comporta la concurrencia de actos de engaño (artículo 5 LCD) y actos de explotación de la reputación ajena (artículo 2 LCD).

Por todo lo anterior, el recurso de apelación presentado por Asociación Abulense de empresarios de hostelería se desestima.

Por último, la Audiencia Provincial también desestima la alegación de falta de legitimación pasiva por parte de Gabinete de Estudios Ambientales Agrónomos Ingenieros S.L. Pese a que dicha entidad sostiene que ya que los dominios en Internet no se encuentran registrados a su nombre y, si antes lo estuvieron, fue por la ejecución de la prestación de servicios a la Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería, el tribunal precisa que cuando la demandante formuló la demanda la titularidad de los dominios aparecían a nombre de Gabinete de Estudios Ambientales Agrónomos, S.L. y en consecuencia ostentaba la legitimación pasiva y su llamada a juicio estaba justificada.

#### **COMENTARIO:**

La sentencia resulta relevante porque analiza las diferencias entre la utilización de una DOP y una IGP para materias primas frente a su utilización como producto elaborado en el ámbito de la restauración.