



## SENTENCIA ES: JMS:2018:2180

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La Asociación de Sidra Asturiana (ASSA) defiende los intereses de sus afiliados, personas físicas y jurídicas que elaboran sidra en el Principado de Asturias, sin que la asociación concorra en el tráfico económico. No todos los lagareros asturianos son miembros de ASSA.

La marca en liza es la marca “Botella Molde de Hierro”, creada en 1880 para dar una respuesta técnica a la conservación de la sidra y facilitando asimismo su posterior escanciado. La marca tridimensional no tiene ninguna etiqueta, consistiendo únicamente a características de la botella como hombro marcado o bocal troncónico entre otros. La marca fue registrada como una marca nacional, no como una marca colectiva ni de garantía, para productos de la clase 32 y 33. Actualmente la marca tiene el número de registro 2948349 y es titularidad de ASSA.

La demandante argumenta la notoriedad de la marca como característico de Asturias, hecho que se sustenta, por ejemplo, con que el 100% de los productores de sidra amparados por la DOP “Sidra de Asturias” usan esta botella o con que la botella utiliza en todas las campañas promocionales de sidra realizadas por el Consejo Regulador. La demandante también entiende que dicha notoriedad queda respaldada por el uso que se lleva haciendo de dicha botella para sidra desde 1880, fabricándose sólo en Asturias hasta 1981. “La demanda afirma que el producto envasado por la demandada (fabricado en Cantabria) es idéntico al producido por los lagareros radicados en el Principado de Asturias. No se realiza alusión a la forma, características o modo de producción de la sidra natural, solo a su envasado” (Fundamento de derecho 1). Por ello, ASSA interpone la presente demanda por entender que se está realizando una vulneración de marca así como actos de competencia desleal de confusión, imitación o explotación de reputación ajena, entre otros.

El demandado contesta a la demanda con argumentos que se reproducen en el fundamento de derecho segundo de la sentencia. Destacar que el demandado entiende que “(...) se trata de una botella `de dominio público´ de libre adquisición en el mercado, como hace no

solo el demandado sino también otros productores de sidra, fuera y dentro de Asturias, y en este último caso, no solo por miembros de ASSA.” En cuanto a la notoriedad, rechaza la notoriedad de la botella como marca “sin discutir que pudiera haber adquirido notoriedad como envase de un producto (la sidra natural)”. Asimismo, entiende que la botella cumple una función técnica y que por lo tanto debería haber sido objeto de protección como patente, modelo de utilidad o diseño industrial, pero no como marca. El demandado pide por vía de excepción la declaración de nulidad de las marcas españolas nº 2313628 y 2313629 (que se fusionaron en la marca en liza) en base a los apartados a, b y e del artículo 5.1 de la LM y subsidiariamente se pide la caducidad por falta de uso para algunos productos designados por las citadas marcas.

### **RESUMEN:**

El Juzgado de lo Mercantil de Santander desestima íntegramente la demanda analizando los diferentes motivos argumentados por las partes.

EL Juzgado destaca la ausencia de carácter distintivo en base al artículo 5.1.b ya que en este caso la marca registrada no representa un origen empresarial, sino más bien cumple una función técnica, y por lo tanto la marca no cumple su función esencial: “esa utilización exclusiva de la botella, y esa producción y consumo concentrados en Asturias, pudo llevar (...) a la identificación de la botella con el producto, es decir con la sidra natural (...) pero jamás con un concreto origen empresarial”. Para llegar a esta conclusión el Juzgado cita ampliamente diferentes sentencias del TJUE sobre la marca tridimensional y también analiza el propio registro realizado ante la OEPM, destacando que “esta forma, no solo se describe en su registro de una manera totalmente usual sin particularidades reseñables, sino que, sobre todo, ni identifica ni ha identificado nunca un concreto origen empresarial que diferenciase el producto de un empresario del de otros (...) al contrario, se pretende una identificación general e indeterminada de cualquier empresario que elabore sidra en instalaciones en el Principado de Asturias (...) la lógica del demandante es que la botella identifica el origen geográfico del producto, o la sede física del respectivo lagar (llevado al extremo, y partiendo de que se considera que el producto es idéntico, nada impediría que Somarroza trasladase sus instalaciones a Asturias y en ese caso, pudiera hacer uso del signo)”. (Fundamento de derecho quinto). El Juzgado también destaca que aunque a día de hoy sí que se etiquetan las botellas de sidra, hasta hace poco la sidra natural no se

etiquetaba siendo el corcho el que indicaba el origen empresarial por imprimirse ahí el denominativo del lagarero.

El Juzgado también desestima la aplicación del artículo 5.1.a “por la propia posición del demandado reconveniente, que dedica gran parte de su argumentación a negar el secondary meaning o distintividad sobrevenida del signo en cuestión, lo que solo tiene sentido excluyendo la concurrencia de la nulidad ex art. 5.1.a LM”.

En cuanto a la aplicación del artículo 5.1.e LM, esta primera instancia judicial, basándose en diferentes sentencias del TJUE, concluye que efectivamente concurre esta prohibición absoluta, ya que “las características fueron buscadas como solución técnica a una determinada necesidad, para una función (el escanciado) necesaria para el despliegue de las propiedades de la bebida, y que la botella surge como evolución de un molde que había sido objeto de una patente extinguida en 1835 (...) suponiendo la botella `molde de hierro´ una `innovación técnica.`” (fundamento de derecho séptimo).

Por último, en relación a la competencia desleal, el Juzgado entiende que la litis es de índole marcaría y aplica por lo tanto la doctrina de la complementariedad relativa: “la argumentación del actor es residual respecto del grueso de sus argumentos (marcarios). (...) la subsunción indistinta en los tipos del art. 6, 11.2 y 12 LCD, dificulta la respuesta judicial, pero en suma hemos de partir que se ha rechazado la capacidad distintiva de identificación de un origen empresarial del signo en cuestión.”

#### **COMENTARIO:**

Esta sentencia resulta interesante porque analiza en profundidad el concepto de marca tridimensional en un caso en el que se acaba aplicación la prohibición absoluta del artículo 5.1.e. LM. Además, el caso concreto trata el uso por parte de una Asociación de una marca de su titularidad que considera notoria pero sin que la misma se hubiera registrado como una marca de garantía ni colectiva a pesar de que la Asociación la quiere utilizar como una indicación de procedencia geográfica de fabricación.