



SENTENCIA ES: APA:2019:367

ANTECEDENTES DE HECHO:

Allied Domecq Spirits & Wine Limited (“Allied”) es titular de las marcas de la Unión Europea (MUE) “BEEFEATER”, entre las que se incluyen marcas mixtas y la botella como marca tridimensional para la clase 33, a las que atribuye la condición de renombradas.

Pernod Ricard España, S.A. (“Pernod”), es el distribuidor en España de las botellas de ginebra de la marca “BEEFEATER”.

A partir del año 2016, la demandada Araba Foods 21, S.L. (“Araba”) viene comercializando botellas de ginebra “SOTA DE BASTOS” y ofrece en su página web www.arabafoods.com las referidas botellas que presentan un aspecto externo similar a las botellas de “BEEFEATER”.

Además, Araba es titular de una marca española 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. Dicha marca cuenta con una representación gráfica, coincidente con la etiqueta que figura pegada a su botella de ginebra, de aspecto similar a la etiqueta de “BEEFEATER”.

Allied y Pernod formularon demanda contra Araba ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, en su condición de Juzgado de Marcas de la Unión Europea.

Allied ejercitó dos acciones acumuladas:

1) acción de violación de las marcas de la UE antes indicadas frente a Araba por riesgo de confusión/asociación al amparo del artículo 9.2.b y por la protección reforzada de las marcas renombradas del artículo 9.2.c del 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) acción de nulidad relativa frente a Araba, titular de la marca española “SOTA DE BASTOS”, 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, ejercita una acción fundada en los artículos 6 de la 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 LCD.

La sentencia de instancia estimó sustancialmente la demanda al acoger la acción de infracción únicamente en la protección reforzada de la marca renombrada y al rechazar que la acción de competencia desleal estuviera fundada en el artículo 11 LCD. Asimismo, 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 y 58,08€ a favor de Allied por daño emergente.

Frente a dicha sentencia Allied y Pernod presentaron recurso de apelación, cuyas alegaciones principales son: (i) error en la valoración de la prueba en cuanto a la infracción de las marcas de la UE, los actos de competencia desleal y nulidad relativa de la marca española “BEEFEATER”; y (ii) error en la determinación de la indemnización por lucro cesante, actos de competencia desleal y daño emergente.

RESUMEN:

En primer lugar, en cuanto a la alegación de la inexistencia de actos de infracción de las marcas de la UE de Allied, el Tribunal precisa que la sentencia recurrida no fundamenta la infracción de las marcas en el riesgo de confusión del artículo 9.2.b) del RMUE, sino en la protección reforzada de las marcas renombradas del artículo 9.2.c) del RMUE, condición de las marcas que constituye un hecho admitido por Araba.

En este sentido, hace referencia a la jurisprudencia del TJUE sobre marcas renombradas (STJUE de 18 de junio de 2009, C487/07), conforme a la cual 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.



Entiende el Tribunal que resulta muy ilustrativo el informe pericial aportado con 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.

No obstante, 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).

Considera el Tribunal, que en este 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; (ii) del estudio de mercado aportado con 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 base a ello, concluye que el uso de los signos gráficos por Araba 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 Araba para obtener una ventaja comercial sin ofrecer a cambio ninguna compensación económica.

En cuanto al segundo motivo alegado por Araba relativo a la inmunidad registral, pues su conducta estaría amparada en el registro de su marca española "SOTA DE BASTOS", el Tribunal considera que la alegación carece de relevancia, pues no existe ningún obstáculo 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, 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 de la LM.

En cuanto al tercer motivo invocado, relativo 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, el Tribunal entiende que estos factores secundarios de diferenciación (precio, calidad y puntos de venta) carecen de relevancia en términos de infracción marcaria. 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, opina el Tribunal que el precio inferior del producto comercializado por Araba pone de manifiesto aún más si cabe la concurrencia de los requisitos de la dilución, degradación y parasitismo.

En cuanto al cuarto motivo, centrado 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, el Tribunal cita la STJUE de 3 de septiembre de 2009 (asunto C-498-07, Carbonell – La Española) y concluye 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.

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 solo exige la existencia de un vínculo o conexión y, no, confusión y desestima el motivo.



En cuanto al error en la determinación de la indemnización de daños y perjuicios causados a Allied, a Pernod y el daño emergente, aclara el Tribunal que el criterio denominado regalía hipotética al que se refiere el artículo 43.2.b LM, la doctrina jurisprudencial mantiene que no procede la prueba de la existencia de los daños.

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

Afirma el Tribunal que el enriquecimiento injusto se produce 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 este caso resulta irrelevante para la determinación de la indemnización la existencia de los daños causados a Pernod y desestima el recurso.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante porque de ella se pueden extraer importantes conclusiones:

En primer lugar, pone de manifiesto la posibilidad de que exista infracción marcaría en casos en los que no existe ningún tipo de similitud fonética, sino únicamente gráfica.

En segundo lugar porque matiza que, en el caso de marcas renombradas, para que exista infracción no es necesario que exista riesgo de confusión entre ambos signos, pero tampoco basta con el mero riesgo de asociación, sino que se 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).

Del mismo modo, precisa que factores tales como precio, calidad y puntos de venta carecen de relevancia en términos de infracción marcaria a la hora de valorar el riesgo de confusión, y opina que un precio inferior pone de manifiesto aún más si cabe la concurrencia de los requisitos de la dilución, degradación y parasitismo.

Igualmente, en relación con el principio de inmunidad registral y la existencia de una marca española, aclara que no existe ningún obstáculo 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) y que el hecho de no haber presentado oposición no precluye la posibilidad de presentar una acción de nulidad ante los tribunales.

Por último, aclara que para la aplicación de la regalía hipotética como criterio de indemnización no es necesario probar la concurrencia de daños y perjuicios.