



**SENTENCIA ES: ES: APB:2019:10948**

**ANTECEDENTES DE HECHO:**

En primera instancia la actora Euroestrelles Fred S.L. interpuso demanda contra las codemandadas al entender que habían infringido sus derechos sobre los textos de un catálogo usado para comercializar carne. Asimismo, también ejercita una acción de infracción de derechos marcarios por vulneración de su marca nacional 3558235 Pujols – Madura como ninguna otra carne del mundo, registrada para la clase 35.

En su demanda la actora acusaba a las demandadas de una doble infracción de derechos: 1) de propiedad intelectual por el uso de textos originales de la actora tanto en los catálogos (editados por Grupo Los Norteños) que la entidad Industrias Cárnicas Los Norteños S.A. distribuyó en el Salón Internacional de Alimentación y Bebidas de Barcelona en los años 2016 y 2017, así como por el uso de los mismos en la web [www.centraledecarnes.com](http://www.centraledecarnes.com) 2) de propiedad industrial por el uso del eslogan `Madura como ninguna otra carne del mundo´ el stand de la codemandada Central de Carnes Madrid Norte, S.A. (en adelante, Central de Carnes) en las referidas ferias.

Las demandadas se opusieron a la demanda con varios motivos: 1) falta de demostración de autoría ni de que los textos figurasen en ningún catálogo anterior de la actora 2) falta de legitimación pasiva ya que el Grupo Los Norteños carece de personalidad jurídica propia y 3) falta de infracción marcaria ya que el elemento distintivo de la marca es Pujols, mientras que `Madura como ninguna otra carne del mundo´ es un mero eslogan comercial no distintivo. En relación a la primera cuestión suscitada se añaden argumentos como que existen diferencias significativas entre los catálogos o que el impacto de los catálogos respecto a las ventas de las empresas es mínimo (un 2%).

El 3 de octubre de 2018 Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona desestimó íntegramente la demanda contra los codemandados pero sí estimó parcialmente la demanda interpuesta contra Central de Carnes Madrid Norte S.A. por una infracción de derecho de propiedad intelectual así como una vulneración del derecho marcario de la actora. Por ello, ordena

retirar y destruir los catálogos en liza y cesar en el uso de los textos disputados; cesar en el uso de la marca de la actora e indemnizar a la misma con cantidades que superan los 90.000€ por ambos conceptos.

Las tres codemandadas interpusieron conjuntamente recurso de apelación contra la citada sentencia basándose, entre otros, en 1) error en la valoración de la prueba tanto de la autoría de los textos respecto a la infracción del derecho de propiedad intelectual y 2) error en la valoración de la prueba respecto a la infracción marcaria. Sobre este segundo motivo, las apelantes consideran que no existe dicho vulneración ya que “no ha incluido en sus catálogos el signo que la actora tiene registrado sino solo una parte del mismo que son los eslóganes publicitarios de dominio público y que carecen de carácter distintivo” (FD1). Las apelantes también discuten la cuantificación de la indemnización.

#### **RESUMEN:**

La AP estima parcialmente el recurso de apelación dejando sin efecto los pronunciamientos tercero y cuartos relativos a la infracción marcaria, por lo que se desestiman completamente las acciones marcarias ejercitadas. Asimismo, se reduce la condena pecuniaria a 10.000€ en concepto de infracción de la propiedad intelectual.

En relación a la vulneración del derecho de propiedad intelectual, la AP realiza una minuciosa evaluación de dicha infracción. De dicho análisis destacar en primer lugar la comparativa terminológica que se hace de ambos textos, resaltando posibles sinónimos como raza-especie, ternura-terneza o cocción-preparación y sin poner en duda la afirmación del juzgado de lo mercantil de que los dos textos son prácticamente coincidentes.

En segundo lugar, destacar el fallo en relación a la originalidad de la obra. Sobre esta cuestión, la AP entiende que el verdadero motivo del recurso no es la valoración de prueba, sino si concurren los presupuestos de fondo para poder afirmar que el texto merece estar protegido por la propiedad intelectual y en caso afirmativo valorar si ha existido una infracción. En el análisis sobre la originalidad de la obra contenido en los apartados 14 – 22 del FD2, tras hacer un barrido doctrinal y jurisprudencial de la materia la AP acaba dando un veredicto claro pero con reservas: “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 realizar su calidad, entre las que se encuentran el sabor, el aspecto (...). Por tanto, no existe originalidad alguna en el hecho de que en la obra la actora se haga referencia de estas características (...) 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 (...) incorpora originalidad suficiente que justifica que se le deba reconocer su protección. No obstante, no podemos dejar de reconocer que la cuestión nos parece algo dudosa porque en su mayor parte los texto no van más allá de limitarse a expresar un contenido que está condicionado por la función técnica de la obra”. (FD2.21 y 22).

En tercer lugar, la indemnización se reduce sensiblemente respecto a la primera instancia al entender la AP que no es objeto de litigio la elección del apartado a del art. 140.2 TRLPI (beneficios que hubiera podido obtener el infractor como consecuencia de la utilización ilegítima) pero sí la cuantía en cuestión ya que la actora aportó las bases de dicho cálculo pero nunca hizo lo propio con una pericial acreditativa de los beneficios. Así, la actora entiende que la cuantía debería de ser un 30% de los beneficios del infractor durante el periodo en el que se produjo la infracción, mientras que para la recurrente ese porcentaje debería de ser del 2%. La AP resuelve esta cuestión valorando 1) el grado de implantación previo que tenía el infractor en el mercado 2) la incidencia causal entre los beneficios y la utilización de la obra infringida y 3) el dato relativo a la evolución de la clientela.

En relación a la infracción marcaria, la AP recuerda que es incuestionable la posibilidad de registrar los eslóganes publicitarios como marcas pero, sin embargo, en el presente caso da la razón a los apelantes al entender que la marca eslogan carece de carácter distintivo: “en nuestra opinión (...) 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. 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” (FD3.42 y 43).



### **COMENTARIO:**

Esta sentencia resulta interesante por el minucioso análisis que hace en relación al plagio, y concretamente al concepto de la originalidad dentro de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, resulta llamativo el fallo de primera instancia en relación a la infracción de marca eslogan que posteriormente la AP revoca.