



Roj: **SAP A 3688/2014** - ECLI: **ES:APA:2014:3688**

Id Cendoj: **03014370082014100244**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **07/11/2014**

Nº de Recurso: **255/2014**

Nº de Resolución: **222/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 3688/2014,**  
**STS 3278/2017**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

**ROLLO DE SALA Nº 255-C27/14**

**PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 165/13**

**JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA-1**

**SENTENCIA NÚM. 222/14**

Il'tmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a siete de noviembre de dos mil catorce.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Il'tmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 165/13, sobre nulidad de marca nacional e infracción de marca comunitaria y marca nacional y competencia desleal, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora, PRODUCTOS MATA, S.A., representada por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, con la dirección de la Letrada Doña María del Carmen Ruiz Vázquez y; como apelada, la parte demandada, MUSEO DEL TURRÓN, S.L. y ALMENDRAS MIEL, S.A., representada por el Procurador Don Vicente Miralles Morera, con la dirección del Letrado Don Javier Verdú Ortiz.

#### **I - ANTECEDENTES DE HECHO.-**

**PRIMERO.-** En los autos de Juicio Ordinario número 165/13 del Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "*Que debo desestimar la demanda interpuesta por PRODUCTOS MATA SA contra MUSEO DEL TURRON SL y ALMENDRA Y MIEL SA GRUPO OSBORNE SA. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Firme esta resolución remítase testimonio a la OEPM para cancelación de la anotación preventiva de demanda de nulidad de la marca nacional 3.018.898*", rectificada mediante Auto de fecha nueve de julio de dos mil catorce cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: "*Se rectifica sentencia, de 19/06/2014,*

en el sentido de que donde se dice "contra MUSEO DEL TURRON SL y ALMENDRA Y MIEL SA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. MIRALLES MORERA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a ABAD REVENGA "debe decir" contra MUSEO DEL TURRON SL y ALMENDRA Y MIEL SA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a MIRALLES MORERA y defendido/a por el/la letrado/a JAVIER VERDU ORTIZ y JOSE ABAD REVENGA".

**SEGUNDO.-** Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 255-C27/14, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día cuatro de noviembre, en el que tuvo lugar.

Ha formulado Voto particular el Ilmo. Sr. Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán que se expone a continuación de la presente Sentencia.

**TERCERO.-** En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

## II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

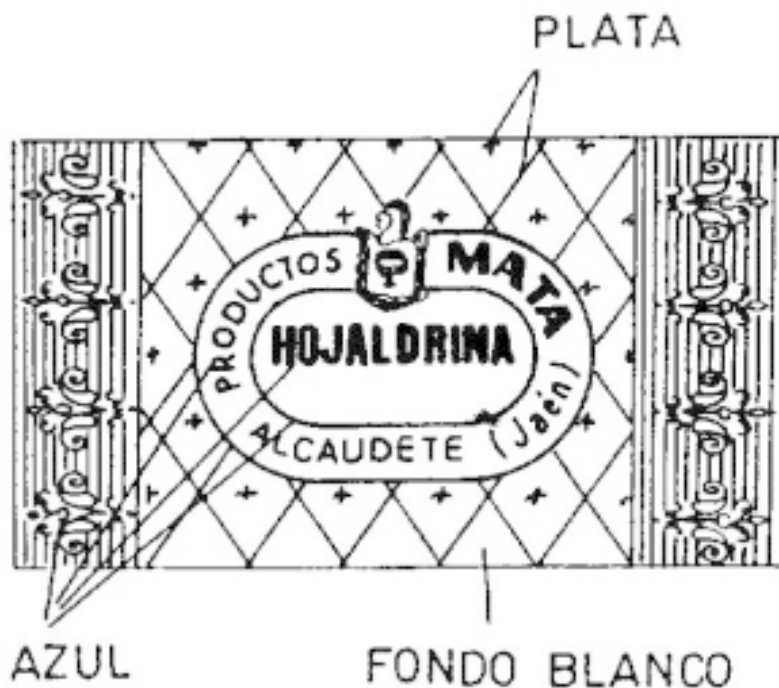
**PRIMERO.-** La actora, en cuanto titular de las siguientes marcas:

1.-) marca nacional mixta número 66.958 "HOJALDRINA", para distinguir productos de la clase 30, solicitada el día 4 de marzo de 1927 y concedida el día 17 de marzo de 1928, con la siguiente representación



2.-) marca nacional denominativa número 30.478, "OJADRINES", para distinguir productos de las clases 29 y 30, solicitada el día 13 de marzo de 1956;

3.-) marca nacional mixta número 1.939.416, "HOJALDRINA PRODUCTOS MATA ALCAUDETE (JAÉN)" para distinguir productos de la clase 30, solicitada el día 30 de diciembre de 1994 y concedida el día 4 de agosto de 1995, con la siguiente representación



4.-) marca nacional mixta número 2.945.615, "MATA HOJALDRINAS FABRICACIÓN EXCLUSIVA DESDE 1927 PRODUCTOS MATA, S.A.", solicitada el día 9 de septiembre de 2010 y concedida el día 12 de enero de 2011, con la siguiente representación



5.-) marca comunitaria número 000007021, "PRODUCTOS MATA, HOJALDRINA", para distinguir productos de la clase 30, solicitada el día 1 de abril de 1996, con reconocimiento de antigüedad de la marca española número 1.939.416, cuya representación es la siguiente



6.-) marcas no registradas notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, con los distintivos "HOJALDRINA" y "HOJALDRINAS";

deduce contra la demandada MUSEO DEL TURRÓN, S.L., en cuanto titular de la marca nacional mixta número 3.018.868, "1880 HOJALDRINES", para distinguir productos de la clase 30, solicitada el día 22 de febrero de 2012 y concedida el día 13 de julio de 2012 limitando la lista de productos a "hojaldres", con la siguiente representación



y contra la demandada ALMENDRA Y MIEL, S.A., en cuanto responsable de la producción, comercialización y distribución de los productos identificados con la marca anterior, las siguientes acciones:

- 1.-) acción declarativa de la infracción de los derechos exclusivos y prioritarios de la marcas de la actora y, consiguientemente, interesa la condena solidaria de las demandadas a la cesación, la remoción, la indemnización de daños y perjuicios y a la publicación de la Sentencia;
- 2.-) acción de nulidad absoluta por mediar mala fe en el momento de la solicitud de la marca nacional número 3.018.868 y, subsidiariamente, su nulidad relativa al concurrir riesgo de confusión y, consiguientemente, se proceda a la cancelación del registro y a su publicación en el BOPI, debiendo abstenerse la demandada en lo sucesivo de usar la precitada marca;
- 3.-) acción declarativa de actos de competencia desleal tipificados en los artículos 6 (actos de confusión), 10 (actos de comparación), 11 (actos de imitación) y 12 (actos de explotación de la reputación ajena) y, subsidiariamente, en el artículo 4 (actos contrarios a la buena fe) de la Ley de Competencia Desleal (en lo



sucesivo, LCD) y, consiguientemente, la condena solidaria de las demandadas a la cesación, la remoción, la indemnización de daños y perjuicios y a la publicación de la Sentencia.

La Sentencia de instancia desestimó la demanda al rechazar i) la notoriedad del distintivo "HOJALDRINA", ii) la concurrencia de mala fe en el momento de la solicitud de la marca de la demandada, iii) la nulidad relativa por existencia de riesgo de confusión, iv) la nulidad relativa por riesgo de dilución; v) la acción de infracción y vi) la realización de los actos de competencia desleal.

Frente a la misma se ha alzado la parte actora quien impugna todos los pronunciamientos anteriores.

**SEGUNDO.-** La primera alegación del recurso tiene por objeto combatir la desestimación de la notoriedad del distintivo "HOJALDRINA" al apreciar una errónea valoración de la prueba e infracción de los artículos 6.bis CUP y 8 de la Ley de Marcas .

La Sentencia de instancia examinó la prueba propuesta por la apelante para acreditar el carácter notorio y concluyó que no se había probado que una parte significativa del público interesado por esa clase de producto (dulce navideño hecho de hojaldre crujiente, bien horneado, con zumo de naranjas frescas y aroma de vino) conociera el signo "HOJALDRINAS" como indicador de su origen empresarial.

En primer lugar, la apelante denuncia incongruencia omisiva en la Sentencia recurrida porque ésta se ha centrado únicamente en la notoriedad del distintivo "HOJALDRINA" pero ha preterido cualquier referencia sobre la notoriedad del resto de los signos que conforman la familia de marcas que incorporan todas ellas el signo común "HOJALDRINA". Se rechaza la incongruencia omisiva porque basta con la lectura del hecho cuarto de la demanda para comprobar que la notoriedad se predicaba exclusivamente del signo denominativo "HOJALDRINA" sin hacer ninguna referencia a la notoriedad del resto de las marcas de las que es titular la actora sobre las que, además, no consta prueba especialmente dirigida a acreditar su uso y conocimiento por el público pertinente. En conclusión, ninguna incongruencia omisiva ( artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) puede atribuirse a la Sentencia de instancia cuando su pronunciamiento se ha referido a la petición de la parte actora.

En segundo lugar, impugna la apelante la valoración de la prueba documental al considerar que de la misma se infiere el carácter notorio de "HOJALDRINA". Sobre los parámetros a tener en cuenta para determinar el carácter notorio de una marca hemos de remitirnos a la STJCE de 14 de septiembre de 1999 (General Motors Corporation/Yplon, S.A.) que destaca los siguientes:

1.-) intensidad en el uso que se acredita con el volumen de la facturación. A estos efectos, hemos de tener en consideración el Informe del sector del turrón y dulces de navideños publicado por ALIMARKET (documento número 626) donde se refleja la facturación de los años 2011-12 y 2012-13 de las 34 empresas del sector y en el que ocupa la actora el puesto número 18, incluyendo en la facturación no solo los pasteles "HOJALDRINAS" sino también el resto de dulces navideños que también elabora la actora. A nivel comparativo, es muy significativo que el volumen de facturación es casi catorce veces inferior al de las dos primeras empresas del sector. Además, cuando se analiza el volumen de fabricación del sector correspondiente solamente a dulces de Navidad, excluidos los turrones, la actora ocupa el puesto número 14 de una lista de 22 empresas. Por último, al informar sobre el porcentaje de fabricación del conjunto formado por "roscos, hojaldres y marquesas" respecto de la fabricación general de turrones y demás dulces de Navidad de las principales empresas del sector en España se limita a un 2,6% en la temporada 2012-13.

Estos datos son bastante esclarecedores acerca de la posición de la actora en el sector de dulces navideños español en el momento en que las demandadas fabrican y comercializan su producto a partir del año 2012: no se encuentra entre las empresas principales del sector y, además, el producto del hojaldre dentro del sector de dulces navideños tiene poca importancia. No puede la actora arrogarse la condición de marca notoria en el sector del mercado de los hojaldres navideños porque reduce interesadamente el ámbito del sector económico y buena prueba de ello es que la revista que analiza el mercado se refiere a él distinguiendo el de los turrones y el del resto de dulces navideños, incluyendo dentro del mismo como uno de esos productos a los hojaldres navideños.

2.-) extensión geográfica del conocimiento de la marca. A estos efectos, hemos de tener en consideración la STJUE de 22 de noviembre de 2007 (C-328/06 ) que acerca del alcance geográfico de la notoriedad de una marca nacional declara " *que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste .*"

A la vista de la extensa documentación acompañada a la demanda (documentos números 63 a 176) se puede concluir que el conocimiento por parte del público pertinente del signo "HOJALDRINA" se concentra en la Comunidad Autónoma de Andalucía, hasta el punto de que el testigo Don Esteban , Jefe de Contabilidad de

la actora, llegó a reconocer, sin ninguna justificación documental, que la inversión publicitaria alcanza el 60% en Andalucía y que la mayor parte de las ventas se centran en esta región.

De otro lado, no se ha aportado información sobre los puntos de venta de los productos "HOJALDRINA" lo que permitiría conocer la extensión geográfica de la red de ventas ni tampoco sobre las supuestas ventas a las centrales de compra de los hipermercados de implantación nacional como "El Corte Inglés", "Carrefour" y "Alcampo" porque en los documentos números 394 a 474 se refleja que esos productos se venden en establecimientos de estas cadenas ubicados en Andalucía.

3.-) duración ininterrumpida del uso de la marca durante un dilatado período de tiempo. Este parámetro concurre en el caso de "HOJALDRINAS" aunque en muchas ocasiones se asocia a la marca "PRODUCTOS MATA" que identifica directamente al fabricante del producto.

4.-) las certificaciones expedidas por asociaciones empresariales o cámaras de comercio. En nuestro caso, los certificados emitidos por "LANDALUZ Asociación Empresarial de la Calidad Certificada" y por la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén (documentos números 72 a 76) en los que se califica a "HOJALDRINAS" como una marca notoria o conocida adolecen de varios defectos: i) no informan sobre el estudio de mercado que les ha llevado a esa conclusión, por ejemplo, acerca de su prestigio y notoriedad en el mercado europeo cuando no se ha aportado documentación sobre la venta de "HOJALDRINA" fuera de España; ii) el representante legal de la actora reconoció que pertenecía a ambas corporaciones por lo que surgen dudas acerca de su imparcialidad; iii) ambas instituciones radican en Andalucía lo que limita el conocimiento sobre la extensión geográfica del producto "HOJALDRINA" a una parte no sustancial del territorio español.

5.-) inversión publicitaria. Según los documentos números 97 a 101 de la demanda expedidos por la misma mercantil actora, alcanza, aproximadamente, la suma de 47.000.- € por campaña durante los años 2007-2011. Al margen de que no parece una suma importante la destinada a promocionar una marca para atribuirle el carácter de notoria en el ámbito nacional, también ha de destacarse que la publicidad se concentra en algunas provincias de Andalucía (por ejemplo, los documentos números 148 a 150 se refieren a la publicidad en los autobuses urbanos de Granada, Cádiz y la Bahía de Cádiz).

6.-) el reconocimiento de la condición de marca notoria por parte de algunas resoluciones de la OEPM. En el caso de las distintas oposiciones realizadas por la actora frente a la solicitud de marca de terceros (documentos números 574 a 577) que vulneraban sus derechos prioritarios, incluida la oposición ejercitada por la actora frente a la solicitud de la marca de las demandadas (documentos números 313 a 377 de la demanda), no consta que se invocara su carácter de marca notoria por lo que tampoco existe ninguna resolución de la OEPM que reconozca este grado de conocimiento generalizado. Además, en la resolución de la OEPM de fecha 1 de octubre de 2012 (documento número 376) se llega a afirmar: " ...teniendo en cuenta el carácter evocativo del término principal en relación con los productos reivindicados ."

En conclusión, confirmamos que los distintivos "HOJALDRINA" y "HOJALDRINAS" carecen de la condición de marcas notorias a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6.bis CUP y en el artículo 8 de la Ley de Marcas .

No es obstáculo para la conclusión anterior i) la invocada contradicción en la que incurre el Magistrado de instancia al acoger inicialmente las medidas cautelares solicitadas por la actora, posteriormente revocadas por esta Sección, para desestimar después la demanda principal cuando disponía de los mismos documentos en los dos momentos porque como indica el artículo 728.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la adopción de medidas cautelares responde a un juicio provisional e indiciario sin entrar a examinar el fondo del asunto; ii) la alegada vulneración de la doctrina sentada en la STS 11 de junio de 2014 en el caso "OROPESINAS" porque allí no se discutía sobre la notoriedad de la marca sino sobre la caducidad por vulgarización y, además, la marca controvertida no describe el producto como sí ocurre en el caso de "HOJALDRINAS".

**TERCERO.-** Seguidamente, se alega por la apelante la infracción de los artículos 51.1.b) y 2 de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencial que los interpreta sobre la nulidad absoluta al mediar mala fe en el momento de la solicitud de la marca nacional número 3.018.868 de las demandadas.

La Sentencia de instancia rechazó esta causa de nulidad absoluta porque: i) el conocimiento de la existencia de la marca "HOJALDRINAS", por sí solo, no es causa de mala fe; ii) la marca de las demandadas "1880 HOJALDRINES" responde a la necesidad de identificar una línea de productos (los pasteles de hojaldre) de la marca "1880"; iii) trata de introducir con esa marca un producto referido al hojaldre navideño dentro de la gama alta a diferencia del que ya comercializaba bajo la marca "DOÑA JIMENA" (adquirida por la matriz del grupo empresarial de las demandadas en un procedimiento concursal) que se corresponde con los de gama media; iv) el término "HOJALDRINES" es el diminutivo del término que describe el producto; v) "HOJALDRINA" carece de notoriedad de la que se pueda aprovechar las demandas con sus marcas.



Entiende la apelante que sí medió mala fe en el momento de la solicitud de la marca "1880 HOJALDRINES" porque las demandadas tenían conocimiento del uso de la marca "HOJALDRINA" desde hace muchos años en el mercado, la cual no era utilizada por el resto de competidores que adicionaban a sus marcas el término "HOJALDRE" u "HOJALDRADA" y lo que se ha pretendido es simplemente añadir como excusa el distintivo "1880" como marca matriz para apropiarse de las ventajas de la reputación o prestigio de "HOJALDRINA".

En nuestra Sentencia número 325/09, de 9 de septiembre, nos referíamos a los criterios aplicables para apreciar la mala fe en el solicitante de una marca en los siguientes términos: " *Los criterios que permiten apreciar la concurrencia de mala fe en el solicitante del registro han sido establecidos en la reciente STJCE de 11 de junio de 2009 al resolver una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 51.1.b RMC que se refiere a la causa de nulidad absoluta de una marca con los mismos términos utilizados en el también artículo 51.1.b LM: "cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe," por lo que sus criterios son extensibles para apreciar la concurrencia de mala fe en el momento de la solicitud de la marca nacional.*

De la referida Sentencia podemos extraer los siguientes criterios:

1.-) *El momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado.*

2.-) *La existencia de la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos.*

3.-) *Conocimiento o presunción de conocimiento en el solicitante de que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. La presunción de conocimiento puede inferirse de la duración de dicha utilización de tal manera que cuánto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro.*

4.-) *El conocimiento o presunción de conocimiento por parte del solicitante de que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante sino que procede también tener en cuenta la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud.*

5.-) *Las circunstancias objetivas que permiten concluir que media mala fe en la intención del solicitante son: a) el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado; b) el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica porque el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios.*

6.-) *La naturaleza de la marca solicitada puede resultar igualmente pertinente con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. Por ejemplo, en el caso de que el signo de que se trata consista en la forma y la presentación global del producto, la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores está limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similar, sino también la comercialización de productos comparables.*

7.-) *Se puede tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria pues ese grado de notoriedad podría justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible. "*

Si tenemos en cuenta los parámetros anteriores hemos de concluir que no medió mala fe en el momento de la solicitud de la marca nacional número 3.018.668 porque de la prueba practicada no se infiere que las demandadas pretendieran apropiarse del supuesto prestigio o reputación del distintivo "HOJALDRINA" en atención a las siguientes razones:

En primer lugar, el simple hecho de conocer la existencia de una marca anterior e introducir un término similar en la solicitud de un registro posterior no es suficiente para declarar que media mala fe en el solicitante porque, de ser así, las causas de nulidad relativa estarían todas ellas absorbidas por la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas .

En segundo lugar, el distintivo "HOJALDRINA" i) forma parte de marcas mixtas junto con gráficos y otros términos denominativos (nos remitimos a las marcas reproducidas más arriba); ii) carece de la condición de marca notoria por lo que ya hemos declarado anteriormente; iii) tiene un carácter directamente evocativo



del producto que distingue (hojaldre) porque solo añade a la raíz (hojald) uno de los posibles sufijos que representan un diminutivo (in) y otro que atribuye el género femenino (a).

En tercer lugar, es creíble que la demandada añadiera a la marca "1880", a quien nadie discute su carácter de marca notoria en el mercado de los turrónes y dulces navideños por la elevada calidad y precio de sus productos, el término "HOJALDRINES" para crear de esa forma una gama de productos de hojaldre de alta calidad como lo demuestra que i) el producto de la demandada es de un precio superior al de la actora y ii) MUSEO DEL TURRÓN, S.L. es titular de otras marcas compuestas "1880" junto con otro término que identifica el producto ("1880 EL HELADO MÁS CARO DEL MUNDO", "1880 PANETTONE 1880" y "BOMBONIAS 1880" en los documentos números 200 y 201).

En cuarto lugar, no necesitan las demandadas utilizar el término "HOJALDRINES" para apropiarse del supuesto prestigio o reputación del distintivo "HOJALDRINAS" porque el elemento que más destaca en su marca compuesta es el término "1880", revelador por sí solo de gran prestigio en el sector de los dulces navideños.

En quinto lugar, si ya hemos dicho que el distintivo "HOJALDRINA" carece de notoriedad y es sumamente evocativo del producto como afirmó la OEPM, nada impide que las demandadas adicione con un carácter menos destacado en su marca compuesta el término "HOJALDRINES" con el único fin de identificar el mismo tipo de producto.

En sexto lugar, no puede atribuirse mala fe a las demandadas por el hecho de utilizar el término "HOJALDRINES" para identificar el producto cuando los demás competidores utilizan el término "HOJALDRE" u "HOJALDRADA" porque en otra marca compuesta "BOMBONIAS 1880" también se altera el término identificador del producto para dotarle de mayor distintividad.

En séptimo lugar, no es un elemento que contribuya a apreciar la mala fe el hecho de que las demandadas comercialicen también los productos de hojaldre con la marca "DOÑA JIMENA HOJALDRE" tras adquirir la unidad productiva de la mercantil que los elaboraba en un procedimiento concursal porque este último producto se encuadra dentro de los hojaldres de gama media, de calidad inferior al comercializado con la marca litigiosa.

**CUARTO.-** Seguidamente, denuncia la apelante la infracción del artículo 52.1 de la Ley de Marcas que regula la nulidad relativa, en relación con los artículos 6.1 y 8 de la misma Ley, así como la doctrina jurisprudencial que establece los criterios interpretativos del riesgo de confusión.

La Sentencia de instancia rechaza la concurrencia del riesgo de confusión a pesar de la identidad aplicativa de los productos que distinguen ambas marcas i) ante la evidente disparidad que se percibe en los signos enfrentados porque los signos de las marcas de la actora no solo incluyen el término "HOJALDRINA" u "HOJALDRINAS" sino también elementos gráficos y otras leyendas como "Alcaudete" o "Productos Mata"; ii) por el carácter preponderante del elemento "1880" en la marca impugnada y; iii) porque la inclusión del término "HOJALDRINES" en la marca compuesta impugnada de conformidad con la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia en la Sentencia 6 de octubre de 2005 (MEDION/THOMSON) y en la Sentencia 8 de mayo de 2014 (DOGHNUTS/BIMBO DOUGHNUTS) no aparece como idóneo para ser percibido autónomamente y memorizado por parte del consumidor atendido su carácter descriptivo.

En el recurso de apelación se alega i) la inclusión en la comparación de los signos de sus marcas notorias a los efectos del artículo 6 bis CUP "HOJALDRINA" y "HOJALDRINAS"; ii) la arquitectura habitual de las marcas en los dulces navideños compuestas de una "marca de familia o matriz" que distingue a la empresa propiamente dicha y una "marca individual" que distingue al producto concreto; iii) el concepto del consumidor medio específico; iv) la infracción de la doctrina jurisprudencial sentada en las SSTJUE de 6 de octubre de 2005 y de 8 de mayo de 2014, acogida en varias Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sobre la necesidad de tutelar la marca anterior frente a eventuales usurpaciones por parte de terceros e impedir que una marca potente y con fuerza elevada pueda menoscabar la fuerza distintiva de otra mediante su yuxtaposición de un término idéntico o quasidéntico cuando el elemento incorporado en la marca compuesta impugnada adopta una posición distintiva y autónoma.

En nuestra Sentencia número 53/09 de 23 de enero de 2009 decíamos sobre los criterios a considerar para apreciar la concurrencia del riesgo de confusión: *"Para la apreciación del riesgo de confusión nos remitimos a los criterios expuestos en nuestra Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 que, aún refiriéndose a la acción de infracción, pueden servir como orientadores para el caso de ejercicio de la acción de nulidad relativa por riesgo de confusión: "Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:*

*1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.*





2.- *La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.*

3.- *Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.*

4.- *Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales."*

Hemos de partir de que no se discute la identidad aplicativa porque las marcas confrontadas designan todas ellas hojaldres navideños.

La controversia radica, pues, en la comparación entre los signos sin que en esta alegación del recuso se haga ninguna referencia a su marca nacional denominativa número 304878 "OJADRINES" por lo que la excluirémos del examen del riesgo de confusión.

En primer lugar, no pueden ser objeto de comparación los distintivos "HOJALDRINA" y "HOJALDRINAS" en cuanto marcas no registradas "notoriamente conocidas en España" a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6 bis CUP y en el artículo 6.2.d) de la Ley de Marcas porque ya hemos dicho que carecen de la condición de marcas notorias.

En segundo lugar, si comparamos el conjunto de elementos denominativos y gráficos de las marcas de la actora con la marca impugnada de las demandadas apreciamos sustanciales diferencias que serían advertidas sin ningún problema por el consumidor medio adquirente de dulces navideños porque i) en las marcas de la actora se incluyen elementos gráficos que no aparecen en la marca de las demandadas; ii) en las marcas de la actora se incluyen elementos denominativos relativos al nombre del fabricante "PRODUCTOS MATA" que tiene una evidente fuerza distintiva y a la localidad en la que se fabrican, Alcaudete (Jaén) que no se corresponden con ningún elemento similar en la marca impugnada; iii) el elemento preponderante en la marca compuesta impugnada tras su impacto visual es "1880" sobre el otro elemento denominativo "HOJALDRINES" porque se encuentra en la parte superior, por su mayor tamaño, por la especial tipografía, por su color dorado y, fundamentalmente, por su carácter notorio respecto de los dulces navideños; iv) el elemento de mayor similitud que se observa en las marcas en liza es que en las de la actora aparece el término "HOJALDRINA" u "HOJALDRINAS", a veces, con otros elementos denominativos y, en la marca impugnada uno de los dos elementos denominativos es "HOJALDRINES" con el que se pretende identificar el concreto tipo de producto apareciendo de forma menos destacada por su tamaño y grafía en relación con el elemento denominativo dominante "1880"; v) resulta significativo que en algunas de las opiniones vertidas por los consumidores en las redes sociales "HOJALDRINA" es percibida como un tipo de producto y, no como una marca específica, así



en el documento número 169 se recoge la opinión de un consumidor: " *De hojaldrinas hay muchas marcas, no puedo decir que ninguna sea mala, pero lo que si puedo decir, que para mis (sic) las mejores son las Hojaldrinas Mata...* " y en el documento número 172 también se recoge: " *Porque la Hojaldrina buena es la de Mata. De eso no me cabe duda.* "

En tercer lugar, no es generalizada la arquitectura dual de las marcas en los dulces navideños consistente en adicionar a la marca de familia una marca individualizada con la que se distingue el concreto producto porque también puede darse la situación de marcas compuestas en las que se adiciona a la marca común principal un elemento denominativo identificativo del tipo de producto como antes hemos indicado respecto de la familia de marcas "1880" con la que se pretende extender el prestigio y reputación de esta marca a productos distintos del turrón.

En cuarto lugar, coincidimos con la Sentencia recurrida en que la doctrina jurisprudencial contenida en las SSTJUE de 6 de octubre de 2005 y de 8 de mayo de 2014 no concurre en nuestro caso al incorporar en la marca compuesta impugnada el término "HOJALDRINES" porque éste carece de una posición autónoma y distintiva por su carácter evocativo o descriptivo del producto (hojaldres) y por su escasa fuerza distintiva.

En conclusión, se confirma la desestimación de la acción de nulidad relativa por concurrencia de riesgo de confusión ante la sustancial disparidad de los signos de las marcas confrontadas.

**QUINTO.-** Seguidamente, la apelante alega la infracción del artículo 52.1 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 8 de la misma Ley así como de la jurisprudencia que establece los criterios interpretativos del riesgo de dilución.

No procede examinar la nulidad relativa por riesgo de dilución porque no concurre el presupuesto esencial, cual es la notoriedad en España de las marcas de la actora por lo que ya hemos razonado anteriormente. Se comparte el argumento a mayor abundamiento incluido en la Sentencia recurrida de que a la vista de las SSTJUE 27 de noviembre de 2008 (asunto Intel ) y 18 de junio de 2009 (asunto L'ORÉAL/BELLURE ) no basta para apreciar el riesgo de dilución con la existencia del vínculo en el sentido de que "HOJALDRINES" evoca a "HOJALDRINAS" sino que además se exige acreditar la modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos de la actora o que exista un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro porque la apelante parte de que será una consecuencia inexorable habida cuenta la similitud entre "HOJALDRINAS" y "HOJALDRINES" sin ningún soporte probatorio.

A continuación, la apelante impugna la desestimación de la acción de infracción prevista en los artículos 9 del Reglamento de Marca Comunitaria y 34 de la Ley de Marcas .

Es evidente que la acción de infracción no podrá dirigirse contra la marca de la demandada una vez se ha rechazado la acción de nulidad relativa por concurrir riesgo de confusión y riesgo de dilución sino que se dirige contra el uso concreto que se realiza de la marca en el mercado no amparado en el signo registrado porque i) en la publicidad se antepone "HOJALDRINES" a "1880" o bien desaparece "1880"; ii) se ubica el signo ® sobre la parte superior derecha de "HOJALDRINES" lo que da a entender que es ese único término el que compone el elemento denominativo de la marca de las demandadas.

Se confirma la desestimación de la acción de infracción porque i) cuando, en ocasiones, se antepone "HOJALDRINES" a "1880" o se elimina este término no significa que desaparece el término "1880" como elemento dominante de la marca compuesta impugnada al aparecer siempre en la parte destacada del envase y, en todo caso, no se utiliza el término "HOJALDRINES" a título de marca sino como indicativo del tipo de producto en la parte menos relevante del envase; ii) la ubicación del signo ® sobre "HOJALDRINES" no significa que se atribuya a este término el significado de marca disgregada de "1880" al estar en presencia de una marca compuesta que el consumidor medio percibe como un todo.

**SEXTO.-** Resta por examinar la última alegación relativa a la infracción del principio de complementariedad al desestimar los ilícitos concurrenciales subsumibles en los artículos 6 , 10 , 11 , 12 y 4 LCD .

Se comparte el análisis de la apelante sobre el principio de complementariedad relativa acerca de la relación de las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las normas de competencia desleal pero no se comparte la alegación de su infracción por parte de la Sentencia recurrida al examinar los ilícitos concurrenciales denunciados en la demanda que se ajusta a los criterios establecidos por la STS de 11 de marzo de 2014 .

En primer lugar, no procede examinar de nuevo el riesgo de confusión a los efectos del artículo 6 LCD por utilizar "ALMENDRAS Y MIEL, S.A." en los envases el signo "HOJALDRINES", el cual sería confundible con el signo "HOJALDRINAS" que aparece destacado en los envases de la actora porque las mismas razones empleadas para excluir la infracción marcaría son extensibles ahora para justificar la ausencia de actos de confusión:



"1880" es el elemento dominante y "HOJALDRINES" aparece menos destacado como indicativo de una clase de producto.

En segundo lugar, tampoco puede apreciarse la existencia de un acto de confusión en la forma externa de los envases de la demandada porque basta con la comparación de los envases que aparece en las fotografías reproducidas en el apartado número 54 de la Sentencia recurrida para advertir las sustanciales diferencias que en conjunto presentan sin que la posible coincidencia en algún elemento aislado altere la conclusión sobre la ausencia de confusión.

En tercer lugar, no se aprecia el ilícito concurrencial de actos de imitación confusoria previsto en el artículo 11.2 LCD por el hecho de que se informe por la demandada que su producto es artesanal, su receta, composición y origen es andaluz con mención a la localidad de Alcaudete porque: i) no puede arrogarse la actora la exclusividad en la elaboración de ese tipo concreto de dulce navideño al reconocer su representante legal en el acto del juicio que este producto se elabora por muchas otras empresas radicadas en Andalucía; ii) es cierto que la empresa matriz del grupo empresarial de las demandadas adquirió en un producto concursal la unidad productiva ubicada en Alcaudete de la empresa PRODUCTOS J. JIMÉNEZ, S.L. que venía elaborando este producto tradicional desde hace muchos años en esa misma localidad jienense distinguidos con la marca "DOÑA JIMENA".

En cuarto lugar, el mensaje publicitario contenido en la parte trasera de los envases de las cajas del producto de la demandada (documentos números 600 y 601) no puede calificarse como actos de comparación desleal previsto en el artículo 10 LCD porque del mismo no se infiere que pretenda aludir, ni siquiera de forma implícita, a un competidor porque como ya se ha dicho ese mismo producto se venía elaborando desde hacía muchos años en la misma localidad de Alcaudete por parte de PRODUCTOS J. JIMÉNEZ, S.L.

En quinto lugar, tampoco concurre el ilícito concurrencial previsto en el artículo 12 LCD relativo a los actos de explotación de reputación ajena al aprovecharse del prestigio y reputación adquiridos por PRODUCTOS MATA, S.L. con la elaboración de sus "HOJALDRINAS". La STS de 11 de marzo de 2014, respecto de los actos de explotación de reputación ajena señala: "*La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno. Si bien esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos (cláusula general del art. 5 (actual 4), acto de confusión del art. 6, acto de engaño del art. 7 (actuales 5 y 7) y acto de imitación del art. 11) y cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas, Sentencia 513/2010, 23 de julio), como también sucede con el tipo del art. 6º LCD, y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos-*

*La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de explotación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado ( Sentencia 365/2008, de 19 de mayo ). "*

En nuestro caso, ya hemos señalado que el término "HOJALDRINAS" carece del elemento de la notoriedad que se atribuye la misma actora y, además, la actora no es el único productor de hojaldre navideño.

En último lugar, los actos de obstaculización contrarios a la buena fe tipificados en la cláusula general prevista en el artículo 4 LCD tampoco pueden ser acogidos porque nada impide que, tras ser adquirida la empresa PRODUCTOS J. JIMÉNEZ, S.L. por la empresa matriz del grupo al que pertenecen las demandadas, haya decidido dentro de su estrategia empresarial diversificar la oferta de dulces navideños introduciendo en el mercado los hojaldres bajo la marca de prestigio "1880" aprovechando el *know how* y la experiencia de la empresa adquirida que ya venía elaborándolos desde hacía muchos años pasando a competir con los productos elaborados por la actora y por otros fabricantes del mismo producto ubicados en Andalucía.

**SÉPTIMO.-** La desestimación del recurso de apelación lleva consigo la imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada según disponen los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

**OCTAVO.-** Se declara la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse desestimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.



### III - PARTE DISPOSITIVA

**FALLAMOS:** Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número 1 de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, rectificada mediante Auto de fecha nueve de julio de dos mil catorce, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS** la mencionada resolución, con imposición a la apelante las costas causadas en esta alzada y con declaración de la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales junto con dos archivadores que contienen los documentos aportados por la actora con la demanda y en el acto de la audiencia previa al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACIÓN.-** En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-

### VOTO PARTICULAR

MAGISTRADO Francisco José Soriano Guzmán

En Alicante a 24 de noviembre de 2014

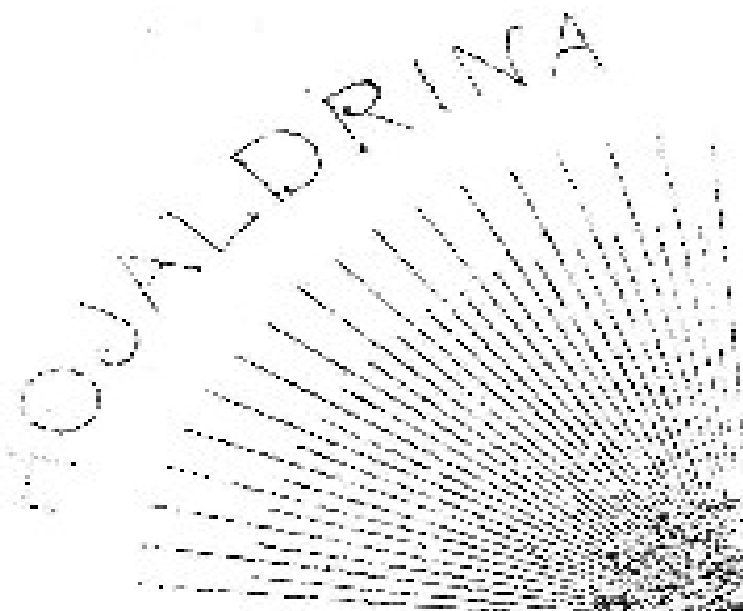
Disiento respetuosamente del parecer mayoritario del Tribunal, pues estimo que los hechos enjuiciados son suficientes para que se declare la nulidad de la marca comunitaria de la parte demandada y para considerar también la existencia infracción marcaria, todo ello, por riesgo de confusión; y, al tiempo, porque existen actos de competencia desleal, por las razones que, seguidamente, se expondrán.

#### **PRIMERO. Hechos de particular relevancia.-**

Considero que son hechos de particular relevancia para la resolución del caso, los siguientes:

1º. En el año 1928, la mercantil actora (radicada en Alcaudete, provincia de Jaén) registró una marca española, mixta, para productos de confitería, pastelería, dulces, entre otros, cuyo elemento dominante era el denominativo (el único de tal condición) "HOJALDRINA". Con esta marca, se identificaba un pastelito de hojaldre (creado por la actora, con una fórmula original y genuina) de los conocidos como típicos de Navidad, fabricado por la empresa MATA en dicha localidad jienense. Ese dulce se ha venido comercializado ininterrumpidamente hasta la actualidad.

La marca registrada permite comprobar la absoluta relevancia del elemento denominativo HOJALDRINA:



2º. A ese primer registro, le siguieron, durante décadas posteriores, otros más (tres marcas nacionales, y una marca comunitaria), de carácter mixto, que giran en torno al elemento denominativo "HOJALDRINA" (con las variantes "OJADRINES" y "HOJALDRINAS"), para el mismo producto, introduciéndose elementos figurativos bastante comunes, carentes de distintividad.

3º. Por lo dicho, el uso del signo denominativo de las marcas, HOJALDRINA, se remonta a casi nueve décadas, siempre asociado al mismo producto.

4º. Es habitual, en el mercado de los dulces típicos de Navidad, la construcción de las marcas mediante la unión de un elemento denominativo dominante (marca matriz o madre) y de otro u otros elementos, figurativos y/o denominativos, en algunos casos más o menos evocativos o descriptivos del tipo de producto de que se trata.

5º. En el mercado de dulces navideños se comercializan, por diversos competidores, dulces de hojaldre parecidos a lo signados con HOJALDRINA, bajo diversas marcas, apareciendo en éstas indicaciones tales como HOJALDRES u HOJALDRADAS (HOJALDRADAS de ALIADA, LA ESTEPEÑA, E. MORENO; HOJALDRES de DOÑA JIMENA, EL PATRIARCA, EROSKI...). Ninguno de ellos, como hojaldrina.

6º. Particularmente, uno de los competidores era la empresa PRODUCTOS J. JIMÉNEZ, SL, situada también en Alcaudete (Jaén), que comercializaba unos hojaldres navideños, bajo la marca DOÑA JIMENA. Al ser declarada dicha sociedad en concurso de acreedores, pasó a pertenecer al grupo empresarial de la parte demandada, que ha seguido comercializando los hojaldres DOÑA JIMENA, al tiempo, que, en el año 2012, lanzó al mercado otros dulces de hojaldre (en varias presentaciones), en los que usaba la palabra "HOJALDRINES". En julio del 2012, la demandada registró, para hojaldres, una marca comunitaria mixta cuya representación gráfica es la siguiente:



## SEGUNDO. NULIDAD E INFRACCIÓN MARCARIAS POR RIESGO DE CONFUSIÓN.-

No voy a reproducir los extensos y muy fundados razonamientos jurídicos que se contienen tanto en la sentencia recurrida, como en la dictada por este Tribunal, acerca del riesgo de confusión. Me remito a ellos, si bien efectué una interpretación distinta de los hechos, que me lleva a considerar la existencia de riesgo de confusión, con lo que habría lugar a declarar la nulidad de la marca comunitaria antes indicada ( arts. 52.1 LM en relación al arts. 6.1 LM ) y a considerar infracción de las marcas de la actora ( art. 34 LM y art. 9 RMC).

La cuestión que se plantea a este Tribunal se podría resumir, a mi entender, muy esquemáticamente, del modo siguiente: si es dable, o no, que una empresa titular de una marca notoria (en el caso, 1880) registre como marca, y use en el tráfico, ese signo en conjunción con un término (HOJALDRINES), cuando ese término es prácticamente idéntico (sólo se cambia una letra, HOJALDRINES vs. HOJALDRINA-HOJALDRINAS) al elemento denominativo dominante de la familia de marcas de un tercero, usado durante décadas en el mercado para identificar un mismo producto.

Contestar negativamente (por estimar que, en definitiva, se está haciendo uso de un elemento meramente descriptivo, al alcance de cualquiera por pertenecer al "dominio público marcario" y no ser merecedor de especial protección) posibilitaría, automáticamente, que cualquier persona titular de una marca notoria pudiera registrar, para productos de hojaldrina, su propia marca añadiendo la palabra HOJALDRINA u HOJALDRINAS; o incluso la palabra HOJALDRINES (término que, a buen seguro, en cuanto se ha permitido su registro en la OAMI, la parte demandada estará igualmente interesada en proteger en cuanto ha decidido que sea elemento integrante de su marca comunitaria).

Este Tribunal Español de Marca Comunitaria ya ha tenido ocasión de posicionarse sobre una cuestión parecida en el conocido Asunto La Tomatina, sentencia 283 / 09, de 2 de julio del 2009, en la que decíamos " *que la marca propia sea tan conocida o renombrada que, a pesar de la utilización de la ajena, no se enturbia en absoluto la identificación del origen empresarial del producto (zapatillas), no es argumento suficiente, al entender de este tribunal, que ampare el uso de dicha marca ajena, so pena de conceder una auténtica patente de corso a las grandes multinacionales, habitualmente titulares de marcas muy conocidas y renombradas, para la utilización impune de aquéllas,*

*Nos encontraríamos, de admitir esta tesis, ante una fuerza absorbente de tal entidad, de que gozarían los titulares de marcas notorias, que dejaría prácticamente vacías de contenido otras marcas, de menor fuerza, y aún idénticas, que tienen por misión, no se olvide, distinguir productos idénticos "*

Entiendo que la respuesta a la diatriba antes planteada debe ser negativa.

Las marcas titularidad de la actora presentan un elemento denominativo dominante (HOJALDRINA), no obstante su carácter descriptivo del producto. La familia de marcas de la demandante, que nació otorgando preponderancia a la palabra HOJALDRINA, ha ido evolucionando, al incorporar otros elementos denominativos y figurativos, pero manteniendo el dominio de aquélla dentro del conjunto marcario.

Desde esta perspectiva, se podría hablar de marcas "débiles", por baja distintividad; ahora bien, entiendo que la prueba acredita, más que cumplidamente, que a pesar de tener el término "HOJALDRINA" un escaso carácter distintivo intrínseco, dicho carácter distintivo lo ha adquirido, con el paso del tiempo, gracias a su extendido conocimiento entre el público.

Creo que nos encontramos ante un caso paradigmático en que un elemento débil ha llegado a tener, dentro de la estructura marcaria y debido a la labor del titular, una posición dominante, que se ha impuesto en la percepción de los consumidores, hasta el punto de que, sin llegar a la vulgarización (que no ha sido objeto de debate), ese tipo de dulce navideño es asociado con la palabra "hojaldrina".

Conocimiento extendido que, si bien no se estima apto para su consideración como marcas notorias de las marcas en que se integra, sí tiene entidad suficiente para afirmar que posee el necesario carácter distintivo para estimar existente riesgo de confusión.

Así:

1º El elemento denominativo HOJALDRINA-HOJALDRINAS se viene usando durante décadas para identificar un dulce, genuino, fabricado por la empresa MATA.

2º. Los productos elaborados por dicha empresa, incluido el dulce a que nos referimos, gozan de varios certificados de calidad expedidos por diversas asociaciones empresariales, así como de reconocimientos a nivel estatal (a título de ejemplo, XI Trofeo al Fomento del Deporte 87/88 concedido por el periódico El Mundo Deportivo de Barcelona). Igualmente, de numerosas referencias en prensa.

3º. En los últimos años, la demandante ha facturado más de dos millones de euros por ejercicio, por venta de este producto (en torno a una tonelada de producto por año).

4º. La mercantil actora también ha invertido en publicidad (diarios, tv, radio), a nivel nacional (a título de ejemplo, en programa de INTERECONOMÍA, "El gato al agua", año 2012). Dispone de una página web en que muestra sus productos y trayectoria empresarial.

5º. Se han aportado certificaciones de Cámaras de Comercio sobre que la marca HOJALDRINA es conocida en el mercado como marca de PRODUCTOS MATA, SA.



6º. El producto de hojaldre, marca HOJALDRINA, se vende en centros comerciales implantados a nivel nacional, tales como CORTE INGLÉS, CARREFOUR, ALCAMPO, HIPERCOR.

Atendida, pues, la identidad aplicativa, la gran similitud (casi identidad) entre el elemento dominante de las marcas de la actora y uno de los elementos de la marca de la demandada, y el grado de distintividad alcanzado por el uso que se ha hecho de aquél y el conocimiento alcanzado en el público (derivado de los hechos anteriormente reseñados), considero existente riesgo de confusión, lo cual habría de llevar a declarar la nulidad de la marca de la demandada y a afirmar la existencia de infracción marcaria, a las que habría de atribuirse las consecuencias legales inherentes, de conformidad con las pretensiones deducidas en la demanda.

### TERCERO. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.-

En octubre / noviembre del 2012, la demandada comenzó la comercialización (en internet y en tiendas físicas) de un dulce navideño de hojaldre, en distintos formatos: "1880 HOJALDRINES; 1880 MINI HOJALDRINES; 1880 MINI HOJALDRINES BAÑADOS EN CHOCOLATE". En ese momento, el grupo empresarial al que pertenece la demandada (que había adquirido el control de DOÑA JIMENA, radicada también en Alcaudete) ya venía comercializando un producto llamado "DOÑA JIMENA HOJALDRES".

Según declaró en el acto del juicio un responsable de la mercantil demandada, y tal y como recoge el folio 20 in fine de la sentencia dictada por este Tribunal, "... tras ser adquirida la empresa PRODUCTOS J. JIMÉNEZ SL por la empresa matriz del grupo a que pertenecen las demandadas, haya decidido dentro de su estrategia empresarial diversificar la oferta de dulces navideños introduciendo en el mercado los hojaldres bajo la marca de prestigio "1880" aprovechando el know how y la experiencia de la empresa adquirida que ya venía elaborándolos desde hacía muchos años pasando a competir con los productos elaborados por la actora y por otros fabricantes del mismo producto ubicados en Andalucía."

Con relación a este producto, la sentencia mayoritaria del Tribunal entiende (apartado que comienza diciendo " En tercer lugar ..." del fundamento de derecho tercero), que " es creíble " que la demandada añadiera a su marca notoria 1880 el término " HOJALDRINES para crear de esa forma una gama de productos de hojaldre de alta calidad como lo demuestra que i) el producto de la demandada es de un precio superior al de la actora y ii) MUSEO DEL TURRÓN, SL es titular de otras marcas compuestas 1880 junto con otro término que identifica el producto ...". Disiento, particularmente, de este razonamiento porque:

- a) No se ha practicado prueba alguna sobre la calidad de los hojaldres fabricados por las partes, con lo no es posible hacer disquisición alguna sobre la "alta calidad" de la gama de hojaldres que la demandada querría lanzar al mercado con el término HOJALDRINES: no se puede afirmar que estos hojaldres sean de mayor calidad que los fabricados por la actora ni que los comercializados bajo la marca DOÑA JIMENA.
- b) No considero que el precio más alto del producto de la demandada "demuestre" su alta (o mayor) calidad.
- c) No considero que el hecho de que 1880 añada a esta marca otros términos identificativos del producto sea indiciario de alta calidad.

Del elenco de actos de competencia desleal imputados a la demandada, discrepo del parecer mayoritario en cuanto a la inaplicación del art. 12 LCD o, subsidiariamente, art. 4 LCD .

De lo que se trata es de determinar, según mi opinión, si cuando la demandada decidió comercializar dulces navideños de hojaldre utilizando un nombre casi idéntico al nombre por el que en el mercado se conocen los dulces navideños de hojaldre fabricados por MATA desde hace casi un siglo, actuó o no lealmente, de conformidad con las reglas de la buena fe.

Hay un dato temporal que estimo de relevancia: el grupo empresarial 1880 no comercializaba, hasta el momento antes indicado, dulces navideños de hojaldre. En la localidad de Alcaudete (Jaén), la sociedad PRODUCTOS J. JIMÉNEZ, SL competía, en buena lid, con la actora en la elaboración de dulces de hojaldre navideños, si bien, respetando la buena fe competidora, lo hacía bajo la denominación "DOÑA JIMENA HOJALDRES". En el mercado, pues, coincidían las HOJALDRINAS de MATA, con los HOJALDRES de DOÑA JIMENA.

Al hacerse el grupo empresarial de la demandada con el dominio de DOÑA JIMENA (en el marco de un concurso de acreedores, en el, casualmente, que la codemandada ALMENDRA Y MIEL, SA fue administradora concursal), fue cuando se inició la comercialización de dulces de hojaldre con la inclusión de la palabra HOJALDRINES.

De este modo, el grupo empresarial de la demanda comercializa, al mismo tiempo, "DOÑA JIMENA HOJALDRES" y "1880 HOJALDRINES".



Así, mientras otros competidores comercializan lealmente sus dulces de hojaldre navideños añadiendo a sus marcas "matriz" los términos HOJALDRE u HOJALDRADAS, la demandada ha optado por acercarse, deslealmente, a la demandada, comercializando "1880 HOJALDRINES".

No estimo aceptable el argumento esgrimido por la demandada para lanzar al mercado los hojaldres "1880 HOJALDRINES", al tiempo que mantiene los "HOJALDRES DOÑA JIMENA", cual es el de crear una línea de hojaldres de alta calidad o gourmet. Y ello porque (al margen de que, repito, no se ha practicado prueba alguna sobre la calidad de los dulces) si los productos comercializados bajo el paraguas de 1880 son muy conocidos en el mercado de dulces navideños, y condensan la buena fama, reputación y prestigio empresariales de la demandante, hubiera bastado con comercializar el nuevo producto de hojaldre introduciéndolo en la línea de productos 1880, sin necesidad de aditamento alguno: "1880 HOJALDRES". Ya tendría con ello la demandada su producto gourmet.

La elección de la palabra HOJALDRINES revela un interés espúreo, distinto al alegado, contrario a la buena fe y, por tanto, merecedor de reproche.

Ese interés no era otro que el acercamiento al producto de la demandante (repito, comercializado por ella desde hace casi un siglo) debido a la buena fama, la reputación y el prestigio empresariales que la empresa MATA ha alcanzado en el mercado con la fabricación y comercialización de su producto HOJALDRINA (como acreditan los hechos indicados en un fundamento anterior), merecedor de reconocimiento y de varios premios y galardones por su calidad. Hechos que, casualmente, se producen una vez adquirida la unidad productiva de DOÑA JIMENA, en Alcaudete, y conocido, por tanto, de primera mano, el éxito de la competidora comercializando su producto HOJALDRINA.

A mayor abundamiento, es obvio que la introducción y mantenimiento durante casi un siglo del producto HOJALDRINA en el mercado ha debido suponer una notable inversión para MATA. La irrupción sorpresiva del competidor, con su producto HOJALDRINES, pretende aprovecharse, parasitariamente, de aquélla, pues dicha mercantil, en definitiva, está fabricando un producto cuya bondad queda fuera de duda desde el momento en que se viene comercializando, con éxito, desde hace unos noventa años y no precisará de tamaño esfuerzo para situarse en el mercado, en un plano equiparable al de aquélla.

Por lo dicho, considero que los actos reseñados con constitutivos de un ilícito concurrencial, razón por la que declararía la deslealtad de los mismos y las consecuencias legales, según lo peticionado por la parte actora.