



Roj: **SAP B 6540/2018** - ECLI: **ES:APB:2018:6540**

Id Cendoj: **08019370152018100454**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **25/06/2018**

Nº de Recurso: **264/2017**

Nº de Resolución: **423/2018**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **LUIS RODRIGUEZ VEGA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120168002404

Recurso de apelación 264/2017 -1ª

Materia: Juicio ordinario otros supuestos

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 167/2016

Parte recurrente/Solicitante: NATEXO SPAIN S.L., NATEXO FRANCE SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE UNIPERSONNELLE

Procurador/a: Alberto Inguanzo Tena, Alberto Inguanzo Tena

Abogado/a: Juan Ignacio Alonso Dregi, Jordi Albós Sánchez

Parte recurrida: BIMBO S.A.

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: Josep Carbonell Callico

SENTENCIA N° 423/2018

Cuestiones: Marcas. Aprovechamiento indebido del renombre de la marca

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARIA RIBELLES ARELLANO

Luis Rodriguez Vega

Barcelona, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

Parte apelante: Natexo France Societé a Responsabilité Limitée Unipersonnelle y Natexo Spain SL

- Letrado/a: Jordi Albós Sánchez y Juan Ignacio Alonso Dregi

- Procurador: Alberto Inguanzo Tena



Parte apelada: Bimbo SA

- Letrado/a: Josep Carbonell Callicó

- Procurador: Ignacio López Chocarro

Resolución recurrida: Sentencia

- Fecha: 24.01.17

- Parte demandante: Bimbo SA

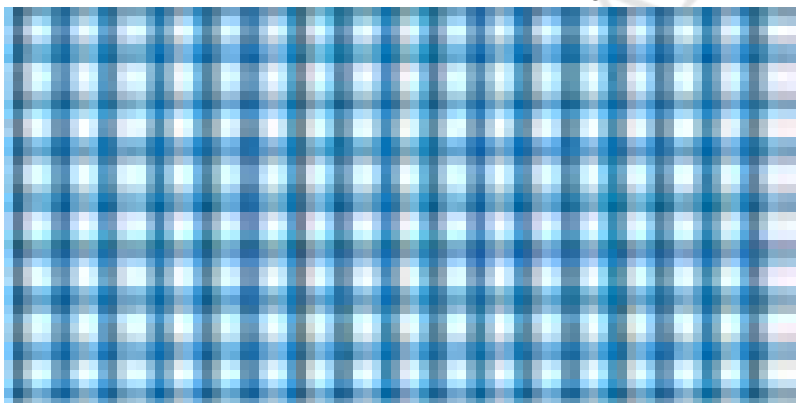
- Parte demandada: Natexo France Societé a Responsabilité Limitée Unipersonnelle y Natexo Spain SL

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

« ESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de BIMBO S.A. contra la entidad NATEXO FRANCE SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE UNIPERSONNELLE Y NATEXO SPAIN S.L., con los siguientes pronunciamientos:

DECLARO que el uso llevado a cabo por las demandadas de las marcas de la actora BIMBO en las campañas de captaciones de datos llevadas a cabo en marzo a septiembre de 2013, enero a junio de 2015 y 12 al 19 de diciembre de 2016, supone una infracción de las Marcas españolas n^{os} 291.655, 296.418, 2.919.326, 2.922.191 y 3.013.299 titularidad de la actora, así como de la marca notoria no registrada consistente en la cuadrícula



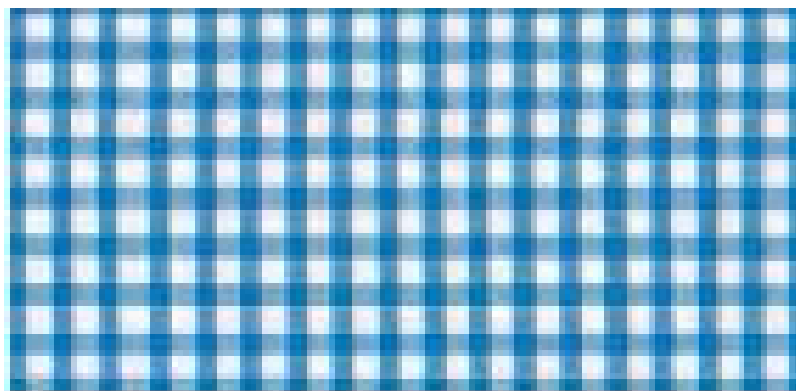
;

DECLARO que las demandadas no pueden hacer uso de las marcas de la actora más allá del uso puramente informativo y que resulte necesario para poner en conocimiento de los consumidores que el premio de los concursos son productos BIMBO

CONDENO a las demandadas:

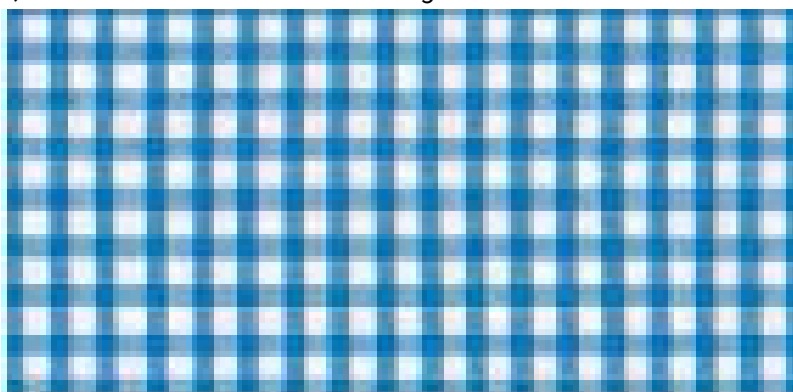
a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- a cesar en el uso no autorizado en los términos expuestos en la presente sentencia de las Marcas españolas n^{os} 291.655, 296.418, 2.919.326, 2.922.191 y 3.013.299 titularidad de la actora, así como de la marca notoria no registrada consistente en la consistente en la cuadrícula





- a retirar y, en su caso, destruir a su costa, en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, cualesquiera productos, materiales, documentos mercantiles y publicidad que incorporen el uso infractor de las Marcas españolas n^os 291.655, 296.418, 2.919.326, 2.922.191 y 3.013.299 titularidad de la actora, así como de la marca notoria no registrada consistente en la consistente en la cuadrícula



- a abstenerse en el futuro de hacer cualquier uso no autorizado de las marcas de BIMBO, más allá del uso puramente informativo de las marcas de la actora y que resulte necesario para poner en conocimiento de los consumidores que el premio de su concurso son los productos que comercializa mi representada.

-a indemnizar a la actora por la infracción de sus marcas en la cifra de 20.038,69.-€ por los beneficios obtenidos por las codemandadas como consecuencia de la violación y en la cifra de 35.600 euros en concepto de daño moral y desprestigio causado a la marca "BIMBO".

-a abonar el pago de las costas de este procedimiento ».

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 30 de noviembre de 2017 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodriguez Vega.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia

1 . La actora Bimbo SA presentó demanda contra Natexo France y Natexo Spain en la que se pretende que se declare que las demandadas han infringido los derechos de marca de los que la actora es titular, por lo que solicitaba que se condenara a las sociedades demandadas a cesar en su uso y a indemnizarle por los daños causados.

2. Las demandadas comparecieron para oponerse a la demanda. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda, contra la que las demandadas interponen recurso de apelación al que se opuso la actora.

SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

3. Son hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia, fundamentalmente tal y como fueron descritos por la juez de primera instancia, los siguientes:

a) La sociedad española BIMBO forma parte de la multinacional del sector alimentario GRUPO BIMBO, considerada una de las empresas de panificación más importantes tanto a nivel mundial y en España. (doc. 1 a 3 de la demanda)

b) La entidad actora BIMBO es titular de los siguientes registros marcarios (doc. 6 de la demanda):

Marca Española n^o 291.655 "BIMBO" (Denominativa), concedida en fecha 8 de marzo de 1955 para distinguir los siguientes productos de la clase 30: "Cereales, molinería, panificación, pastas y féculas."

Marca Española n^o 2.919.326 "

BIMBO®

" , concedida en fecha 16 de marzo de 2010, para distinguir los siguientes productos de la clase 30: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo"

Marca Española nº 2.922.191 "



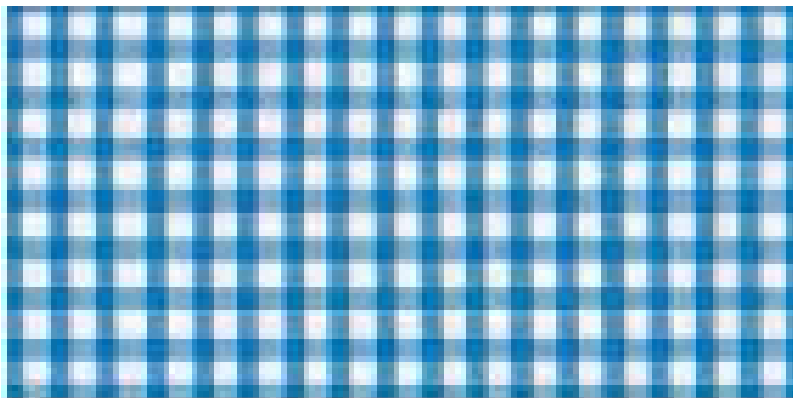
" , concedida en fecha 30 de marzo de 2010, para distinguir los siguientes productos de la clase 30: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo."

Marca española nº 296.418 "



" , concedida en fecha 20 de julio de 1955, para distinguir los siguientes productos de la clase 30: "Cereales, pan, pastas alimenticias y harinas de todas clases, féculas, sémolas, tapiocas, levaduras y productos para mejorar las masas y el proceso de fermentación de las harinas."

c) La actora también hace uso, junto con sus envases, de un grafismo que consiste en una característica cuadrícula



, en la que se combinan los colores azul fuerte, azul claro y blanco.

d) Que las marcas de BIMBO, el grafismo del osito y la cuadrícula azul y blanca gozan de notoriedad.

e) La entidad NATEXO SPAIN, S.L. es una sociedad cuyo Socio Único es NATEXO GROUP SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIF (doc. 2 de la contestación) siendo el administrador único NATEXO FRANCE (doc. nº 27 de la demanda).

f) El único representante legal de NATEXO SPAIN es el Sr. Guillermo siendo a su vez gerente de NATEXO FRANCE (doc. 28 de la demanda).

g) La entidad NATEXO se fundó en el año 2008 en París (Francia), como una sociedad especializada en marketing a través de la recopilación de datos, el desarrollo de campañas de marketing vía e-mail y la monetización de bases de datos (doc. nº 29 y 30 de la demanda), es decir, obtener beneficio mediante la obtención, análisis, archivo y uso de los datos obtenidos.

h) La entidad NATEXO SPAIN se constituyó en enero de 2012 y nunca ha depositado las cuentas en el Registro Mercantil de Barcelona (doc. nº 27 de la demanda).

i) Se han organizado tres campañas para recopilar datos personales de los participantes, la primera de marzo a septiembre de 2013, la segunda de enero a junio de 2015 y la tercera de 12 al 19 de diciembre de 2016 apareciendo como organizadora NATEXO FRANCE y como mail de contacto infor@natexo.es (doc. 31, 32 [web Encuesta.es], 35 y 38 de la demanda). En ellas su organizador ofrecía como premio productos de la marca Bimbo. En las que se reproducen las marcas reseñadas de la siguiente manera:





j) Tras la primera campaña, la actora requirió a la demandada NATEXO SPAIN en fecha 21 de marzo de 2013 para que cesara en el uso de la marca (doc. 33 de la demanda) requerimiento que fue contestado negando la existencia de infracción (doc. 34 de la demanda).

TERCERO. La legitimación pasiva de la demandada.

4 . La primera cuestión que plantea la demandada Natexo Spain en su defensa es su falta de legitimación pasiva, ya que afirma que el concurso que ha originado este pleito fue organizado por Natexo France, por lo que, caso de haberse producido la infracción denunciada, la legitimación pasiva correspondería exclusivamente a esta última compañía.

5. El art. 34.1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (LM) establece como regla básica que "el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico". Por su parte, en su apartado segundo letra a) establece que "el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada". Por último, en su apartado c) añade que también puede prohibir el uso de "cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada".

6 . Por lo tanto, la actora Bimbo, como titular de las marcas registradas señaladas es la única que puede utilizarla en el tráfico económico, por lo que la Ley le permite prohibir a terceros el uso de sus signos para identificar productos idénticos o similares para los que esta registrada. Pues bien, están legitimados pasivamente para soportar esta acción aquellos a los que la actora atribuya la infracción de su derecho, en este caso, la actora lo atribuye a ambas sociedades por lo tanto, ambas estarán legitimadas pasivamente para ser demandadas en la medida que sean infractoras o responsables de las consecuencias de dicha infracción. La cuestión no puede ser analizada de forma separada de la cuestión de fondo, es decir, si ha habido infracción del derecho de marca que alega la actora y la participación de las demandadas en dicha infracción.

CUARTO.- Infracción de la marca

7. Como hemos dicho, el art. 34.1 LM establece como regla básica que "el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico", hay que entender, que para productos o servicios idénticos o similares. Natexo France reconoce haber organizado, a través de su página Web en Internet y en tres años consecutivos (2013, 2014 y 2015), tres concursos. En ellos se ofrecían como premios productos de la marca Bimbo. El objetivo de estos concursos era obtener los datos personales de los concursantes. Para ello, la organizadora utilizó los diferentes signos registrados de la actora, es decir, las marcas de la actora, en la presentación de la pagina Web, tal y como hemos reproducido en el fundamento 3 apartado i), sin la autorización de Bimbo, para anunciar que el premio consistía en un lote de productos de dicho fabricante.

8 . En este caso, lo que la demandada hace, por una parte, es comercializar productos Bimbo, con las marcas de Bimbo, sin su autorización, pero por otra utiliza la marca en su página Web para publicitar su concurso y atraer a concursantes.

9 . En primer lugar, hay que señalar que el art. 34 LM reconoce al titular del signo registrado un monopolio para utilizar el signo en el tráfico mercantil. Pero es más, el art. 34.3 LM prohíbe a terceros, sin consentimiento del titular, primero, comercializar con las marcas productos idénticos a los registrados, y segundo, utilizar las marcas en la publicidad de sus propios productos o servicios.

10. La demandada sostiene que dado que distribuye productos originales, comprados a distribuidores autorizados por Bimbo, su comportamiento está amparado por el agotamiento de la marca. El art. 36.1 LM efectivamente establece que "el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento". Por lo tanto, es cierto que Bimbo no puede impedir que se comercialicen productos con sus marcas cuando éstos han sido comprados de distribuidores que a su vez los han comercializado con el consentimiento del Bimbo.

11. Ahora bien, hay que destacar que no es eso lo que Bimbo persigue en este caso. Lo que considera ilícito es el uso de sus marcas en la pagina Web de la demandada, con la finalidad principal de promocionar el concurso, de manera que éste parezca organizado o, al menos, patrocinado por Bimbo. Para la actora, de esta forma, la organizadora oficial Natexo France, por una parte identifica los productos que ofrece como premio, pero al tiempo se está aprovechando indebidamente de la reputación de Bimbo y diluye la fuerza distintiva de sus



marcas, al asociar la actividad empresarial de Bimbo a la organización de concursos para la captación de datos personales, que poco tienen que ver con los productos que comercializa.

12. En principio, el uso hecho por Natexo France es un uso a título de marca, que el titular puede probar conforme el art. 34.2 a) LM , ya que utilizan los signos notorios de la actora no solo para identificar el origen de los productos que constituyen el premio ofrecido, sino también para promocionar su concurso, y de esa forma captar los datos personales de los concursantes, para tratarlos y comercializarlos posteriormente. Es decir, se apropia sin ningún título para ello de la reputación de la marca, para atraer concursantes de los que obtener sus datos personales.

13. Esa apropiación indebida de la reputación de Bimbo y, consiguiente, dilución de su carácter distintivo, resulta de la forma en la que se hace uso de sus signos registrados, no solo para informar al cliente del premio que ofrece, sino para inducir a un consumidor medio a creer que el concurso esté organizado por Bimbo o que al menos cuenta con su patrocinio. El concurso se presenta como si se tratara una acción promocional o publicitaria de Bimbo, y no lo que es realmente, una forma para hacerse con los datos personales de los eventuales concursantes. Es irrelevante que se advierta en letra pequeña que Bimbo no es el organizador del concurso y que Natexo France asuma su organización, ya que ello no es capaz de contradecir la impresión que tendría el consumidor medio que estuviera interesado en participar en el concurso. Por lo tanto, el uso tiene que ser prohibido como acertadamente argumentó la juez de primera instancia.

14. El art. 37 LM , bajo la rúbrica de "limitaciones del derecho de marca", establece que "el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios". Ahora bien, en su contestación a la demanda, las demandadas únicamente alegan que han hecho uso de las marcas de acuerdo con las prácticas leales en materia comercial, olvidándose que para aplicar esta limitación, como se desprende de la lectura del precepto, el tercero ha de hacer un uso leal de la marca restringido a los usos excepcionales previstos en la norma. En su recurso, tampoco nos aclara cuál es el supuesto concreto que ampararía la utilización de las marcas al publicitar el concurso en la forma descrita en el fundamento 3 i) de esta sentencia, ya que se limita a reproducir literalmente el precepto citado. Lo que nos hace imposible entrar a analizar de manera congruente si el derecho del actor viene o no limitado por la aplicación de este precepto.

QUINTO. Los partícipes en la infracción .

15. Como hemos dicho, la organizadora del concurso fue Natexo France, por lo que su participación en la infracción es indiscutible. El problema se plantea con Natexo Spain. Como dice el juez de instancia, se trata de una sociedad unipersonal, cuyo socio único es Natexo Group Societe Par Actions Simplif (doc. 2 de la contestación) y su administrador único Natexo France, y la persona física que ejerce la administración es gerente de Natexo France. Por lo tanto, la íntima relación entre la sociedad francesa y la española es indiscutible. En segundo lugar, el correo electrónico de contacto de Web Encuesta (documento nº 32 de la demanda, folio 223), que figura como promotor del concurso, info@natexo.es hay que pensar que es de la sociedad española, ya que se corresponde a un dominio español. En tercer lugar, y definitivo, la demandada al contestar el requerimiento que Bimbo le hizo en 2013 se atribuyó la organización del concurso, aunque negó la infracción (Documento nº 34 de la demanda, folios 238-239). En consecuencia, debemos considerar que la sociedad española participó junto con su matriz francesa en la organización del concurso en España dirigido a los consumidores de este país.

SEXTO.- La indemnización de daños y perjuicios .

16. La actora, al amparo de lo establecido en el art. 43.2 LM , opta para calcular el importe de los daños y perjuicios, por el importe de los beneficios obtenidos por el infractor, en este caso y como hemos dicho, ambas sociedades. La actora cuantifica dicho concepto en la cantidad de 20.038,69 euros. Ese resultado se basa en las conclusiones del informe pericial aportado junto con la demanda y que se basa exclusivamente en las cuentas anuales de Natexo France, ya que las de su filial española no están depositadas, y del cálculo que hacen los peritos del número de concursos que se realizaron por Natexo France en el año 2014. Así llegan a la conclusión de que el beneficio derivado de cada concurso es de 6.679,56 euros, que multiplican por tres concursos. Frente a dicha reclamación las demandadas no aportan prueba alguna sobre los beneficios reales, se han limitado a negarse a presentar los documentos, para los que fueron requeridas, al amparo de lo establecido en el art. 328 LEC .

17. Lo mismo ocurre con los daños morales, conforme a lo establecido en el art. 43.1 y 3 LM . En este caso, la actora pide una indemnización de 35.660 euros que, como acertadamente señala la magistrada de instancia,



se desprende del enorme valor de estas marcas, que en informe pericial señala en más de 25 millones de euros (folio 279 vuelto), la gravedad de la infracción, ya que se trata de la convocatoria de un concurso para obtener subrepticamente los datos de los consumidores utilizando la reputación de Bimbo, y el dolo de los infractores, que convocaron otros dos concursos a pesar de que fueron requeridos por Bimbo para que cesaran en su conducta.

SEPTIMO. Costas

18. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , procede hacer imposición de las costas al apelante, al haber sido desestimado el recurso.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Natexo France Societé a Responsabilité Limitée Unipersonnelle y Natexo Spain SL contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 24 de enero de 2017 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.