



Roj: **SAP A 3497/2010** - ECLI: **ES:APA:2010:3497**

Id Cendoj: **03014370082010100442**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **16/10/2010**

Nº de Recurso: **399/2010**

Nº de Resolución: **439/2010**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 399 (C-15) 10

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 585/09

JUZGADO de Marca Comunitaria nº 1 Alicante

SENTENCIA Nº 439/10

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a dieciséis de octubre del año dos mil diez

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción y violación de marca de marca comunitaria, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 585/09, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, la mercantil Cointreau, representada en este Tribunal por el Procurador D. Enrique de la Cruz Lledó y dirigida por el Letrado D. Carlos Morán Medina; y como parte apelada la mercantil demandada Antonio Nadal S.A., representada en este Tribunal por el Procurador D^a. Rocío Valentín Moreno y dirigida por el Letrado D. Emilio Alonso Langle, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 585/09, se dictó sentencia con fecha 31 de marzo de 2010, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que desestimando la demanda interpuesta por Cointreau contra Antonio Nadal S.A., debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones contra ella formuladas".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentaron el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 2 de julio de 2010 donde fue formado el Rollo número 399/C-15/10, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 14 de octubre de 2007, en el que tuvo lugar.



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. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha demandado la compañía Cointreau a la sociedad Antonio Nadal S.A. por el uso en la comercialización de su licor naranja de signos que, a entender del demandante, supone una infracción de los protegidos para el mercado comunitario según registros ante la OAMI de los que es titular, en concreto dos, el nº 000633305, cuya representación gráfica es la siguiente:

Y registro nº 004021986, cuya representación gráfica es la que sigue:

Sustenta la actora su pretensión contraria frente al demandado por el uso de botella y etiqueta que entiende similares y productoras de confusión respecto de los signos señalados, ejercitando al efecto de tres acciones sobre las que se articula el suplico de la demanda, a saber, una acción de infracción de los registros señalados por riesgo de confusión o asociación -art 9-1-b) RMC -, una acción por infracción de los mismos registros por aprovechamiento de su carácter distintivo y notoriedad -art 9-1-c) RMC - y una acción de nulidad del registro español de marca nº 2.722.422, cuya representación gráfica es

y de la que es titular la sociedad demandada, sustentándose dicha acción en la concurrencia de mala fe en la solicitud y por incurrir en las prohibiciones relativas de los artículos 6-1-b) y 8-1 LM.

Las acciones han sido en su conjunto desestimadas en la instancia.

Desestima la Sentencia que se impugna la acción de infracción o violación ejercitada en base al artículo 9-1-b) RMC con el argumento de que el elemento denominativo es predominante y, dada su absoluta disparidad -COINTREAU-TRIPLE CAIMAN-, no es factible apreciar la existencia de riesgo de confusión a pesar de otros elementos semejantes que describe como secundarios o generalizados en el mercado de los licores.

Desestima también la Sentencia de instancia la acción por infracción en atención al aprovechamiento del carácter distintivo y notoriedad -art 9-1-c) RMC - sobre la base de la no concurrencia del requisito negativo de la no concurrencia de "justa causa", ausencia que se fundamenta en la relación litigiosa previa entre las partes de este proceso que derivó en la tolerancia por Cointreau del uso por la mercantil demandada de unos signos semejantes -envase y etiqueta que se reproducen en la contestación a la demanda-, uso por la demandada de tales signos que se viene produciendo desde 1997 en los que, al margen de las modernizaciones correspondientes, la variable más relevante en la actualidad lo constituye el haber sustituido la denominación inicial de TRIPLE TUNEL por la de TRIPLE CAIMAN.

Y desestima finalmente la acción de nulidad de la marca nacional 2.722.422 argumentando que no se ha probado la mala fe en especial al ser la reproducción básica de una marca anterior nº 1.712.810 titularidad del propio demandado que ha estado consentida por el actor, rechazándose desde luego la nulidad por concurrencia de prohibición relativa al haberse negado la infracción en relación a las dos acciones de infracción por confusión y por notoriedad.

Pues bien, en su recurso de apelación, la representación legal de Cointreau despliega los argumentos que entiende, sustentan el error de decisión en al instancia. Para ello, tras hacer exposición histórica de la marca Cointreau y de la notoriedad de la misma tanto en relación a la etiqueta como al envase como parte de la imagen de conjunto de la marca, apunta lo que constituye a la postre el centro de su argumento para justificar su posición frente a la mercantil demandada en relación a la tolerancia de la comercialización del mismo licor naranja por ésta a través de unos signos semejantes, que no es sino la evolución de la etiqueta utilizada por Antonio Nadal S.A. desde el año 2006 -que da lugar al registro de la marca nacional 2.722.422 cuya nulidad se insta- aproximándola a la etiqueta actual de Cointreau, registrada con el número 000633305 en la OAMI, al punto de infringirla sin que tales aspectos hayan sido tomados en cuenta por la Sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Constituye el primer motivo de apelación la crítica a las consideraciones de la Sentencia de instancia en relación a la inexistencia de riesgo d confusión o asociación entre los signos, plateando el recurrente la semejanza entre los signos demostrada a través de la prueba pericial, la relevancia de los elementos formales de las botellas como factor de semejanza entre los signos, la irrelevancia de las diferencias denominativas y el aporte al riesgo que suponen tanto la plena identidad aplicativa como la notoriedad de la marca.

Como reitera una vez más la STS de 18 de marzo de 2010, que recoge lo que entiende constituye hoy ya una interpretación uniforme de la Directiva 89/104 /CEE, de 21 de diciembre de 1.988, para la configuración de



un concepto esencialmente comunitario, debe entenderse que el riesgo de confusión consiste que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance - sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 -, señalándose en esta misma Sentencia que el riesgo de confusión debe ser investigado a la vista de todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22; de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 18; de 22 de junio de 2.000, C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y otra, 40; de 10 de abril de 2.008, C-102/07, Adidas AG y otra c. Marca Mode CV y otras, 29-, tomando en consideración la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23-, si bien, apunta esta Sentencia, ello no significa que, tratándose de marcas compuestas o de marcas mixtas, no pueda existir un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23-.

Además, el riesgo de confusión, que es menor cuando la marca anterior no goza de especial notoriedad y contiene pocos elementos imaginarios, resulta tanto más elevado cuanto mayor sea la fuerza distintiva de aquella - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 y 25, y de 22 de junio de 1.999, C-342/97, 20-.

Por último, dice la referida resolución, para averiguar la similitud entre los productos o servicios identificados con los signos confrontados se han de tener en cuenta todos los factores influyentes, como la naturaleza de los mismos, su destino y utilización... - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, 39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 23 -.

Tomando en consideración la doctrina expuesta, y entendiendo que la Sentencia de instancia ha efectuado la comparación de los signos en conflicto, identificando correctamente como elemento predominante el denominativo, las razones por las que procede desestimar el motivo de impugnación son, en primer lugar, la naturaleza genérica del envase y, en segundo lugar, por la existencia de un elemento predominante en la gráfica, fuertemente diferenciador de las marcas en conflicto.

En efecto, hemos dicho en nuestra Sentencia de 12 de julio de 2010 -Cointreau contra New Lidesport S.L.- que el envase -solo él- que utiliza Cointreau está generalizado al margen de los aditamentos que se contienen en los registros...no existiendo impedimento para la comercialización por terceros del ...licor naranja en una botella de base cuadrada y bordes biselados...dado que ...el componente tridimensional primordial del signo, esto es, la forma general de la botella -sobre base cuadrada-, los biselados -en los bordes- y el color -pardo-, es...un diseño que corresponde simplemente a una de las formas genéricas de las botellas...Por tanto, si el envase responde a una forma básica y el público relevante es el consumidor medio, del que no cabe predicar un especial grado de atención, la conclusión que se alcanza es que el consumidor al que se dirige el signo tridimensional de la actora (COINTREAU), la percibe en principio como una forma de botella de las que de ordinario se utilizan para contener licores y por tanto, de escasa importancia para que el público pertinente pueda memorizar la forma como signo de origen empresarial todo lo cual se traduce, desde un punto de vista marcario, en la debilidad del signo tridimensional, lo que hace de los otros aditamentos que componen los signos tridimensionales registrados, tal cual aparecen, no de elementos meramente decorativos sino de auténticos índices identificadores del signo, elementos en suma precisos para la protección. En el caso, se da además la circunstancia de que el envase utilizado por Antonio Nada S.A. no es idéntico sino similar en forma y color, faltándole desde luego, cualquiera de los aditamentos especiales que constituyen, en ese concepto de totalidad, la titularidad de Cointreau.

En segundo lugar, se añade al caso que las diferencias entre los signos contrastados relativos a la etiquetas registradas son relevantes haciéndolas claramente dispares, disparidad que no se modifica tampoco en la forma -diversa al registro en algunos aspectos- en que se comercializan los productos por ambas partes litigantes -folio 19 demanda-.

En tercer lugar, sí hay un elemento predominante que destaca en el juicio de confundibilidad.

En efecto, sobresale en ese discernimiento relativo a la comparativa del elemento gráfico bidimensional, sobre el resto de elementos, el componente denominativo por cuanto que tanto la expresión COINTREAU como TRIPLE CAIMAN sobre la banderola, dominan por sí solas la imagen, a lo que contribuye la gráfica empleada -uso de mayúsculas de gran formato, con uso de técnicas de diseño para tridimensionarlas-, resaltadas sin duda de forma consciente a tal fin, más destacado si cabe en el caso de Cointreau donde tal elemento es claramente sobresaliente.

Este predominio provoca que el resto de elementos gráficos ocupen un lugar secundario, al punto que hace que sea aquél elemento denominativo el que predomine en la memoria del consumidor.



Añádase a esta diferencia que de aquél predominio del elemento denominativo, que tiene un sentido semántico, deriva por razón de la naturaleza del producto, otra muy relevante disparidad en la comparativa de los citados elementos, la fonética - COINTREAU-TRIPLE CAIMAN-, aspecto esencial aquí en atención al hecho de que este tipo de productos -licores- se comercializan solo en forma que al efectuar la compra el público pertinente perciba la marca que los designa de forma visual, sino también en condiciones en las que la comunicación oral resulta imprescindible pues si los licores se comercializan en superficies comerciales a las que el consumidor tiene acceso directo al producto, también se consumen en lugares -bares, cafeterías, hostelería en general- en los que dicha comunicación oral resulta esencial para identificar el producto que se quiere.

La conclusión que alcanzamos a partir de estos criterios es de evidente rechazo de la existencia de riesgo de confusión y, por tanto, de la infracción pretendida al amparo del artículo 9-1-b) RCM pues las identidades explicitadas por la parte a través de la prueba pericial aportada -y ratificada y explicitada en el acto del juicio-, apuntan hacia aquellos elementos que este Tribunal considera o secundarios o circunstanciales o no predominantes, la botella y la gráfica de la etiqueta que sobre aquella se asienta, siendo los aspectos diferenciadores de tal entidad que no permiten una compensación por razón de la notoriedad de la marca de la actora que es hecho no objeto de disputa en esta alzada.

TERCERO.- Constituye el segundo de los motivos de impugnación de la Sentencia de instancia la crítica a dicha resolución en relación a la negativa a reconocer la existencia de aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad de la marca de la actora, en suma, de la apreciación de infracción de marca notoria por vínculo al amparo del artículo 9-1-c) RMC.

La Sentencia de instancia, rechaza dicha infracción, como ya señalábamos con anterioridad, al entender que no se daba el requisito de la "justa causa".

Como se recordará, el artículo 9-1-c) RMC establece el *ius prohibendi* de su titular respecto de ...de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos.

La Sentencia de instancia llega a la conclusión negativa a la pretensión de la actora, no por inexistencia de vínculo, que a la postre no analiza, sino de ausencia de justa causa que aprecia ab initio como consecuencia de la relación previa entre los litigante derivada en la tolerancia por Cointreau del uso por Antonio Nada S.A. de la marca mixta nacional 1.712.810, cuya representación gráfica es

derivando dicha apreciación de la circunstancia de que en un entorno marcario litigioso como el actual, desarrollado en el Juicio de Menor Cuantía 466/97, del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Palma de Mallorca, en el que también se promovía la nulidad de la marca nacional arriba indicada, utilizada sobre la botella conocida y para la comercialización del mismo licor naranja que constituye el producto identificado con los signos, el procedimiento fuera suspendido -sin que se haya reanudado hoy en día- a instancias de ambas partes en julio de 1997, situación que lleva al Juzgador de instancia a entender que la protección impetrada ahora por Cointreau, en este nuevo proceso, por razón del uso por Antonio Nadal S.A. de la misma botella y con una etiqueta básicamente semejante, siendo su principal variable la denominativa -TRIPLE TUNEL-TRIPLE CAIMÁN-, constituye infracción de la doctrina de los actos propios conformados por la pasividad y reconocimiento de la licitud del uso de tales signos desde 1997 por la citada mercantil, atentatoria por lo demás, de la buena fe.

El motivo se desestima.

En efecto, y aunque pudiera haber vínculo y aprovechamiento a los efectos de la infracción -como ya reconocimos a favor de la actora en nuestra Sentencia de 12 de julio de 2010 -Cointreau contra New Lidesport S.L., en un marco que presentaba elementos de analogía importantes con el caso que nos ocupa como para formular la hipótesis de tal posibilidad-, no podemos sino compartir las apreciaciones del Juez de instancia para el rechazo de las acciones propuestas ya que la posición de la actora, de admisión y permisibilidad desde 1997, de la comercialización por Antonio Nadal S.A. de mismo producto en condiciones cuasi-idénticas a la que ahora cuestiona cuando no solo la marca registrada por la demandada ha superado la oposición de la actora sino que incluso, presenta hoy mayores diferencias que las que se podrían apreciar entre los signos que dieron lugar al proceso judicial no continuado por propia voluntad, constituyen factores que en efecto alejan la causalidad razonable en el uso de tales signos al margen de las razones -o no- de confundibilidad, entendida tal razonabilidad desde el prisma de la buena fe ya que la relación entre los competidores, conformado a partir del litigio descrito, que ha dado lugar a una continua utilización en el mercado de un determinado formato para comercializar el mismo producto, ha generado un específico efecto jurídico en relación al ejercicio del



ius prohibendi del actor, contrastado en el uso en forma determinada, de signos para la comercialización de un producto común, el licor de naranja, sin que las variables introducidas en la etiqueta, aun paralelas a la evolución de la marca de la actora, constituyan una alteración de la situación fáctica permitida de la que derivar la inexistencia de la causa justa ya que en este sentido no puede obviarse que, desde el punto de vista registral, tras la oposición oportuna, se aceptó el registro sin impugnación judicial, en modo tal que se aceptaba la convivencia entre signos.

En conclusión, hay actos vinculantes, causantes de estado y definidores de una situación jurídica de su autor que han llevado a extinguir el derecho del propio actor a cuestionar la convivencia entre las marcas en conflicto en el entorno de forma y composición de los signos tal cual han quedado descritos en esta resolución.

CUARTO.- El último de los motivos de impugnación se dirige contra la desestimación de la acción de nulidad de la marca nacional nº 2.722.422 de Antonio Nadal S.A..

Dos motivos se reproducen en fundamento de dicha pretensión, la solicitud del registro con mala fe y, en segundo lugar, la contravención de las prohibiciones relativas de los artículos 6.1.b) y 8.1 LM.

En cuanto a la primera causa de nulidad.

Es cierto que la Ley de Marcas no define el concepto de mala fe. Tampoco el Reglamento Comunitario de Marcas, que contempla también la mala fe en la solicitud del registro como causa de nulidad -art 51-1-b) RMC-. Sin embargo, resolviendo una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia, en Asunto C-529/2007, Sentencia de fecha 11 de junio de 1997, sí establece los criterios a atender para apreciar, en su caso, la mala fe.

En particular señala esta Sentencia que

"...con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la jurisdicción nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios al caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, 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 intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como
- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

Pues bien, en el caso, no es dable apreciar tal mala fe. Primero porque el registro se produce en situación de conocimiento del competidor pero que sabe no opuesto a la comercialización con signos equivalentes. Segundo, porque con la solicitud no se pretendía variar la situación consentida, procurando una desleal competencia, sino una protección en el mercado evolucionado, y adquirido mediante el uso de un signo ya registrado, muy similar. Tercero, porque el signo que se solicita resulta ser compatible con el de la actora, como lo demuestra la decisión del órgano público encargado del registro, no obstante la oposición de la actora. Y cuarto, porque, vista la no oposición de Cointreau al uso del signo original, siendo éste evolución del mismo, era dable estimar la continuación en la misma posición por parte de Cointreau.

Respecto de la nulidad por vulneración de las prohibiciones relativas contenidas en los artículos 6-1-b) y 8-1 de la Ley de Marcas, habiéndose desestimado la existencia de riesgo de confusión y de infracción de la marca notoria, no cabe sino desestimar por los mismos argumentos dados al rechazar las acciones relativas a tales preceptos en su vertiente comunitaria, el motivo de impugnación de que se trata.

QUINTO.- Finalmente, y en cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el recurso de apelación, no cabe efectuar sino expresa imposición de las costas a la parte apelante conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEXTO.- Habiéndose desestimado los recursos de apelación, se produce la pérdida para los recurrentes del depósito efectuado para recurrir -Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ-, a los que, en consecuencia, se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLAMOS



Que desestimando el recurso de apelación entablado por la parte demandante, la mercantil Cointreau, representada en este Tribunal por el Procurador D. Enrique de la Cruz Lledó, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 31 de marzo de 2010, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se declara la pérdida del depósito efectuado por los apelantes para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ-.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán prepararse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banesto, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales 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.

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 el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-