

Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, (Edifici C) - Barcelona - C.P.: 08075
TEL.: 935549468 FAX: 935549568
N.I.G.: xxxx

Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 278/2018 -F

Materia: Demandas materia de marcas

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: XXXX
Pagos por transferencia bancaria: XXXX.
Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona
Concepto: 4171000004027818

Parte demandante: GALLETAS ARTIACH S.A.U.
Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro
Abogado/a: JORGE GRAU MORA, MA ANTONIA
TORRENTE TOMAS

Parte demandada: LA FLOR BURGALESA, S.L.
Procurador/a: Angel Joaniquet Tamburini
Abogado/a: Jose Carlos Erdozain Lopez, Laura Isabel
Montoya Teran

TRIBUNAL MERCANTIL DE BARCELONA

SECCIÓN DE MARCAS, PROPIEDAD INTELECTUAL Y ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN

Ilmos. Sres. Magistrados:

D^a. Bárbara Córdoba Ardao
D. Alberto Mata Saiz
D. Francisco-Modesto Gil Monzó
D. Roberto Niño Estébanez

SENTENCIA núm. 123/2019.

En la ciudad de Barcelona, a tres de abril de dos mil diecinueve.

Procedimiento: juicio ordinario núm. 278/2018-F.

Caso: *DINOSAURUS*.

Objeto: derechos marcarios y competencia desleal.

Magistrado que la dicta: SS^a. Ilma. D. Roberto Niño Estébanez.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- La parte demandante, integrada por la sociedad de capital “GALLETAS ARTIACH, S.A.U.”, ha presentado demanda de juicio ordinario contra la sociedad de capital “LA FLOR BURGALESA, S.L.”, en la que ejercita acciones amparadas en la legislación marcaria y de competencia desleal; en la que tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, concluía solicitando que “(t)ras los trámites legales oportunos, dice en su día [s]entencia por la que

SE DECLARE:

1. Que los actos de fabricación, ofrecimiento y comercialización, por parte de FLORBÚ de unas galletas con unos signos similares a los que son objeto de las [m]arcas gráficas 1.582.344, 1.582.345, 1.582.346, 3.565.248, 3.565.255, 3.565.267 de ARTIACH, que FLORBÚ incorpora tanto a las galletas de su procedencia como en los embalajes en los que éstas se ofrecen, son constitutivos de infracción de las referidas [m]arcas.

2. Que el uso por parte de FLORBÚ del distintivo “GALLEGASUROS”, en relación con galletas, supone infracción de la [m]arca internacional [núm.] 619.627 y de las [m]arcas españolas 2.790.850, 3.565.112 y 3.565.114 de mi representada.

Subsidiariamente,

3. Que la fabricación, ofrecimiento y comercialización, por parte de FLORBÚ, bajo la denominación “GALLESAUROS”, de unas galletas de formas similares a las que son propias de las galletas que ARTIACH ofrece al mercado bajo el distintivo “DINOSAURUS” y en unos embalajes en los que aparece una reproducción de tales galletas, es constitutiva de competencia desleal por inducir a confusión al consumidor en relación con las galletas que mi mandante ofrece al mercado bajo el distintivo “DINOSAURUS”; constituir una imitación de las referidas galletas de mi mandante y suponer un aprovechamiento indebido de la reputación y/o esfuerzo alcanzados por ARTIACH con las referidas galletas.

Y SE CONDENE A LA DEMANDADA:

1. A estar y pasar por las declaraciones reseñadas en los apartados 1 y 2 anteriores.

2. A cesar en la realización de los actos expuestos en los apartados 1 y 2 anteriores y de cualesquiera otros que supongan o puedan suponer violación de las expresadas [m]arcas de ARTIACH en ellos reseñadas.

3. A abstenerse en el futuro de fabricar, ofertar, comercializar y/o realizar cualquier otro acto de comercio que suponga el empleo de signos distintivos, denominativos y gráficos idénticos o similares a los que son objeto de las [m]arcas 1.582.344, 1.582.345, 1.582.346, 3.565.248, 3.565.255, 3.565.267, 2.790.850, 3.565.112 y 3.565.114 y [m]arca internacional 619.627 de ARTIACH, para productos idénticos, similares o productos o servicios relacionados con los protegidos por tales [m]arcas.

4. A retirar del mercado las galletas así como los catálogos y demás elementos publicitarios y materiales comerciales en los que aquéllas aparezcan (incluyendo entre éstos la publicidad que se ofrece a través de Internet), fabricadas y comercializadas por FLORBÚ haciendo uso de los signos denominativos y gráficos que éstas incorporan, similares a los que son objeto de las reseñadas marcas de ARTIACH.

5. A destruir a su costa las galletas y embalajes de éstas en las que aquellos signos aparezcan y/o en los que aparece el distintivo "GALLESAUROS" que la demandada tuviere en stock en los que se ha materializado la infracción de las precitadas [m]arcas 1.582.344, 1.582.345, 1.582.346, 3.565.248, 3.565.255, 3.565.267, 2.790.850, 3.565.112 y 3.565.114 y [m]arca internacional 619.627 así como de las que hubieren sido retiradas del tráfico económico.

6. A indemnizar a ARTIACH por la infracción de sus [m]arcas en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia de acuerdo con las bases que han quedado fijadas en el [f]undamento de Derecho (apartado 5.2.c) del presente escrito.

Y **subsidiariamente**, en estimación de las acciones de competencia desleal ejercitadas por mi mandante, se la **CONDENE** a lo siguiente:

7. A estar y pasar por las declaraciones reseñadas en el apartado 3 de los pedimentos [d]eclarativos.

8. A cesar en la realización de los actos expuestos en el citado apartado 3

9. A abstenerse en el futuro de fabricar, ofertar, comercializar galletas y/o realizar cualquier otro acto de comercio en relación con tales productos u otros relacionado[s] con éstos, bajo la denominación “GALLESAUROS” así como a abstenerse del uso en éstas de formas similares a las que son propias de las galletas que ARTICAH ofrece al mercado bajo el distintivo “DINOSAURUS”.

10. A retirar del mercado las galletas así como los catálogos y demás elementos publicitarios y materiales comerciales en los que aquéllas aparezcan (incluyendo entre éstos la publicidad que se ofrece a través de Internet), fabricada y comercializada por FLORBÚ haciendo uso de los elementos de identificación similares a los propios de las galletas que ARTIACH ofrece al mercado bajo el distintivo “DINOSAURUS”.

11. A destruir a su costa las galletas y embalajes de éstas en las que aquellos elementos aparezcan y/o en las que aparece el distintivo “GALLESAUROS” que la demandada tuviera en stock en los que se han materializado los actos desleales así como de las que hubieren sido retiradas del tráfico económico.

12. A indemnizar a ARTICH por los actos de competencia desleal llevados a cabo en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia de acuerdo con las bases que han quedado fijadas en el [f]undamento de Derecho 5 (apartado 5.2.c) al que se remite el [f]undamento de Derecho 7 del presente escrito.

13. A abonar el pago de las costas de este procedimiento (...). “

SEGUNDO.- La demanda fue admitida a trámite y la sociedad demandada “LA FLOR BURGALESA, S.L.” presentó en tiempo y forma escrito de contestación a la demanda, que concluía solicitando la íntegra desestimación de las pretensiones materiales deducidas en su contra, con expresa imposición de las costas procesales de primera instancia a la parte demandante.

TERCERO. - El acto de la audiencia previa tuvo lugar en fecha de diecisiete de abril de dos mil dieciocho y el acto del juicio oral en fechas de cinco y siete de febrero de dos mil diecinueve, en el que se practicaron los medios de prueba propuestos y admitidos que eran tributarios de inmediación ante el Tribunal, en los términos que resultan de la videograbación de este acto, tras cuya práctica y

formuladas conclusiones orales por ambas partes, el juicio quedó concluso y visto para sentencia.

CUARTO. - La presente cuestión jurídica ha sido sometida a la consideración de la sección de marcas del Tribunal Mercantil de Barcelona, integrada por los Ilmos. Magistrados D^a. Bárbara Córdoba Ardao, D. Alberto Mata Saiz, D. Francisco-Modesto Gil Monzó y D. Roberto Niño Estébanez; en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, revisado por el posterior acuerdo del mismo órgano de 18 de febrero de 2016.

QUINTO.- En la presente resolución se han empleado las siguientes siglas:

LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

LM, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

LCD, Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

STS, sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil.

SAP, sentencia de Audiencia Provincial.

STJUE, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

SEXTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, excepto las relativas al plazo procesal para dictar sentencia, que ha sido excedido dado el volumen de trabajo que soportan los Juzgados de lo mercantil de Barcelona, que en el momento en que se dicta esta sentencia carecen de medidas de refuerzo, amén de la dificultad jurídica de los asuntos de su competencia y el despacho diario de los asuntos de tramitación preferente y ordinaria.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- Posición procesal de las partes, cuadro probatorio y marco normativo aplicable.

1.1 La parte demandante de este juicio está integrada por la sociedad de capital "GALLETAS ARTIACH, S.A.U.", cuyo objeto social, en síntesis, es la fabricación y comercialización de galletas. Actualmente forma parte del grupo empresarial "ADAM FOODS".

1.2 La sociedad demandante ejercita con carácter principal una acción de protección marcaria, jurídicamente fundamentada en el artículo 34.2.b) LM, que en la redacción del precepto aplicable al caso presente disponía que

“(e)l titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico (c)ualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca (...)”.

1.3 Con carácter subsidiario ejercita una acción de competencia desleal, jurídicamente fundamentada, entre otros, en los artículos 11.2 y 12 LCD, a cuyo tenor, respectivamente:

“No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica”; y

“(s)e considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares (...)”.

1.4 A los efectos que aquí nos ocupan la sociedad demandante es titular de las siguientes marcas:

- Marca internacional núm. 619.627, denominativa, “DINOSAURUS”, solicitada y registrada para la clase 30 (del nomenclátor de Viena; igual nomenclátor para las marcas de la demandante que siguen), galletas de cereales (doc. núm. 5 demanda).

- Marca española núm. 2.790.850, mixta, denominativa y gráfica, “DINOSAURUS”, solicitada en fecha de 20 de septiembre de 2007 y concedida en fecha de 11 de junio de 2008; solicitada y concedida para la clase 30: pan, bizcochos, galletas (dulces o saladas), barquillos, gofres, repostería, pastelería, bien

sean productos naturales y/o bañados y/o rellenos y/o aromatizados; colores reivindicados: rojo, azul claro, amarillo y verde (doc. núm. 6 de la demanda).

The image shows the word "DINOSAURUS" in a highly stylized, bubbly font. Each letter is a different color: 'D' is red, 'I' is blue, 'N' is yellow, 'O' is green, 'S' is red, 'A' is blue, 'U' is yellow, 'R' is green, and 'U' is red. The letters have a 3D effect with shadows and highlights. The word is centered between two vertical black lines.

- Marca española núm. 3.565.112, mixta, denominativa y gráfica, “DINOSAURUS A CUCHARADAS”, solicitada el día 4 de junio de 2015 y concedida mediante resolución de fecha 20 de octubre de 2015, solicitada y concedida para la clase 30: preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, creps (filloas), pasteles, tartas saladas, galletas, galletas con chocolate, galletas con cereales, masa para productos de pastelería y repostería y productos de confitería; colores reivindicados: rojo, azul, amarillo claro, amarillo oscuro, verde claro, verde oscuro, marrón claro, marrón oscuro, rosa, gris, blanco y negro

(doc. núm. 7 de la demanda).



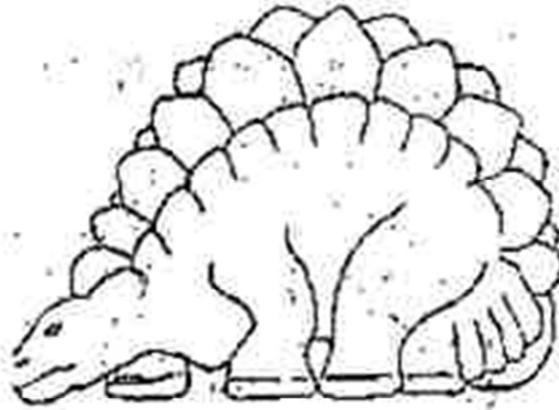
- Marca española núm. 3.565.114, mixta, denominativa y gráfica, “DINOSAURUS A CUCHARADAS”, solicitada en fecha de 4 de junio de 2015 y concedida mediante resolución de fecha 20 de octubre de 2015, solicitada y concedida para la clase 30: preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, creps (filloas), pasteles, tartas saladas, galletas, galletas con chocolate, galletas con cereales, masa para productos de pastelería y repostería, productos de confitería; colores reivindicados: rojo, azul, amarillo claro, amarillo oscuro, verde claro, verde oscuro, marrón claro, marrón oscuro, rosa, gris, blanco y negro (doc. núm. 8 de la demanda).



- Marca española núm. 1.582.344, gráfica, solicitada en fecha de 25 de julio de 1990 y concedida mediante resolución de fecha 5 de diciembre de 1991 para clase 30: galletas (doc. núm. 10 de la demanda).



- Marca española núm. 1.582.345, gráfica, solicitada en fecha de 25 de julio de 1990 y concedida mediante resolución de fecha 5 de diciembre de 1991, para clase 30: galletas (doc. núm. 11 de la demanda).



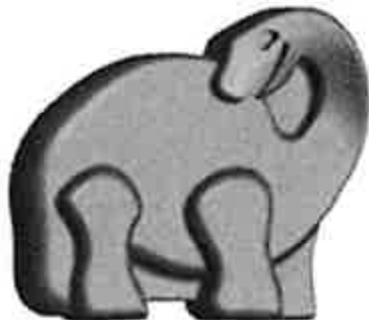
- Marca española núm. 1.582.346, gráfica, solicitada en fecha de 25 de julio de 1990 y concedida mediante resolución de fecha 5 de diciembre de 1991 para la clase 30: galletas (doc. núm. 12 de la demanda)



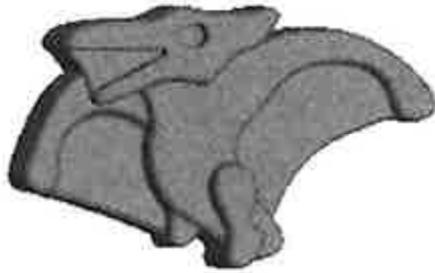
- Marca española núm. 3.565.248, gráfica, solicitada en fecha de 5 junio de 2015 y concedida mediante resolución de fecha 20 de octubre de 2015, para la clase 30: preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, creps (filloas), pasteles, tartas saldas, galletas, galletas con chocolate, galletas con cereales, masa para productos de pastelería y repostería, productos de confitería (doc. núm. 13 de la demanda).



- Marca española núm. 3.565.255, gráfica, solicitada en fecha de 5 de junio de 2015 y concedida mediante resolución de 21 de octubre de 2015, para la clase 30: preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, creps (filloas), pasteles, tartas saladas, galletas, galletas con chocolate, galletas con cereales, masa para productos de pastelería y repostería, productos de confitería (doc. núm. 14 de la demanda).



- Marca española núm. 565.267, gráfica, solicitada en fecha de 5 de junio de 2015 y concedida mediante resolución de 27 de octubre de 2015, para la clase 30: preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, creps (filloas), pasteles, tartas saladas, galletas, galletas con chocolate, galletas con cereales, masa para productos de pastelería y repostería y productos de confitería (doc. núm. 15 de la demanda).



1.5 El registro, la titularidad y las circunstancias identificativas de la totalidad de las marcas antedichas, de las que es titular la parte demandante, han sido reconocidos expresamente por la parte demandada, por lo que se les tendrá por hechos probados a efectos de este juicio por mor del artículo 281.3 LEC. En este orden de cosas, la pretendida falta de identificación de los derechos marcarios que se consideran infringidos, atribuida a la demandante por la demandada, fue objeto de aclaración en el acto de la audiencia previa (min. 13:19:07), de modo que los derechos marcarios que la sociedad demandante considera infringidos por la demandada son precisamente los que acabamos de describir en el epígrafe 1.4 de este fundamento jurídico.

1.6 Por lo que se refiere al cuadro probatorio, además de los documentos presentados por o instancia de las partes, se han practicado los siguientes medios de prueba:

- Interrogatorio de testigos propuestos por la parte demandante: D^ª. E.B.; D^ª. S. F.; D. A. H. Do.; y D^ª. M. M..

- Interrogatorio de testigos propuestos por la parte demandada: D^ª. M. S. F.; D. R. S. M.; y D. Á.-J. P. G..

- Dictamen pericial realizado por el Dr. D. Julio Cerviño, presentado por la parte demandada.

1.7 Por lo que al marco normativo aplicable se refiere, hemos de tomar en consideración que en el presente juicio no resulta aplicable la reforma operada en la Ley de Marcas por el decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, que entró en vigor el día 14 de enero de 2019 y que,

entre otras modificaciones, y por lo que a este procedimiento se refiere, ha suprimido de la Ley de Marcas los conceptos de marca notoria y de nombre comercial notorio. Por razones temporales, en el presente juicio resulta aplicable la redacción de la Ley de Marcas vigente inmediatamente antes de la mencionada reforma.

SEGUNDO.- Juicio de confusión.

2.1 En primer lugar debemos proceder a realizar el juicio de confusión entre las marcas de las que es titular la compañía demandante –identificadas *supra* en el epígrafe 1.4 del fundamento jurídico primero- y la marca “GALLE-SAUROS”, de la que es titular la sociedad demandada. Dicho juicio de confusión se fundamenta en el ejercicio de la acción marcaria del artículo 34.2.b) LM, invocado expresamente por la parte demandante en el párrafo 105 de su demanda, a cuyo tenor, en la redacción aplicable al caso,

“(e)l titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico (c)ualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca”.

2.2 Los parámetros del juicio de confusión los podemos encontrar en, entre otras, la **STS, Sala 1ª, núm. 95/2014, de 11 de marzo (recurso núm. 607/2012)**:

“«i) "El riesgo de confusión consiste en (...) 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 núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de

1.997 (C-251/95), *Sabel c. Puma*, y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), *Lloyd c. Klijsen*; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), *Sabel c. Puma*; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), *Lloyd c. Klijsen*; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), *Mode c. Adidas*; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), *Sabel c. Puma*].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), *Canon c. Metro*).

»v) 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. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), *Lloyd c. Klijsen*].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los

elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)»."

2.3 A tenor del documento núm. 9 del escrito de contestación a la demanda, la sociedad demandada es titular de la marca de la Unión Europea núm. 16.806.226, figurativa, individual, solicitada en fecha de 5 de junio de 2017, registrada en fecha de 20 de septiembre de 2017 y vigente hasta el 5 de junio de 2027, para la clase 30 del nomenclátor de Niza: productos de panadería, productos de pastelería, productos de confitería, bombones, caramelos, pasteles, chocolate, helados, confitería con jalea, preparados con una base de cacao, bollería y galletas; e incluye los colores azul, blanco, marrón, beige, naranja, verde y amarillo; y tiene la siguiente representación gráfica:



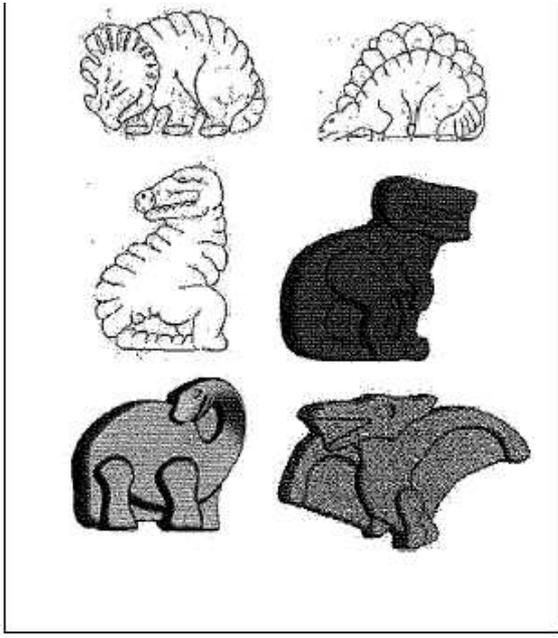
- A su vez, las galletas de la demandada tienen la siguiente representación gráfica:



- Y el continente (bolsas) de las galletas de la demandada objeto de este juicio tienen la forma y representación gráfica siguientes:



- Para realizar el juicio de confusión debemos realizar un contraste global, denominativo y gráfico, de la totalidad de los elementos de que se nutren las marcas de las partes así como de los envoltorios de los productos marcados por los signos en liza, haciendo prevalecer la estructura unitaria de aquéllos sobre sus componentes parciales (en la columna izquierda las de la parte demandante y en la columna derecha las de la parte demandada):





- Sentado todo lo anterior no podemos sino concluir que no concurre el pretendido riesgo de confusión fundamentador del *ius prohibendi* del artículo 34.2.b) LM, invocado por la parte demandante. Antes de analizar las eventuales semejanzas fonéticas, gráficas y conceptuales de los signos en conflicto, debemos recordar que cuando se compara un signo denominativo con un signo mixto, conforme a la doctrina del TJUE, debemos estar al análisis de los elementos denominativos. En este sentido, la **STS, Sala 1ª, núm. 302/2016, de 9 de mayo** (recurso núm. 28/2014; ROJ: STS 1903/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1903), FJ 14º, apartado e), expone que “(e)n la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa (sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre)”.

Téngase en cuenta a este respecto que la sociedad demandante ha acreditado ser titular, por lo que a este juicio se refiere, de una marca internacional denominativa y de varias marcas nacionales mixtas; en tanto que la única marca invocada por la sociedad demandada, que además es una marca de la Unión Europea, es sólo figurativa (también denominada gráfica). La parte demandante no ha invocado en este juicio la tutela de ninguna marca figurativa tridimensional y este extremo es muy relevante en nuestro juicio de inferencia, pues lo que parece pretender la parte demandante es extender la protección jurídica que le proporciona el registro marcario a otras galletas con forma de dinosaurio, es decir, que lo que parece pretender la parte demandante es detentar la exclusividad que le proporciona el registro marcario extendiéndola sobre la forma de la galleta en si misma considerada y dicha pretensión carece de amparo legal. Ciertamente es que la

compañía demandante ha obtenido el registro del perfil o silueta de ciertos dibujos de dinosaurios -que además no serían tridimensionales- pero dicha protección registral no se puede extender a otras galletas con la forma de dinosaurio, habida cuenta que las marcas registradas de la demandante no son tridimensionales y además dichas formas –en rigor la silueta de la forma de ciertas especies de dinosaurios- pertenecen al conocimiento del público general, esto es: son de dominio público. A esta conclusión hay que anudar, anticipándonos al análisis que realizaremos a continuación, que aun cuando dicha forma de la galleta hubiese estado registrada como marca figurativa tridimensional, la forma de la galleta así registrada tendría escaso valor distintivo. Esta fue, precisamente, la conclusión alcanzada por la **STS, Sala 1ª, núm. 450/2015, de 2 de septiembre**, dictada en el asunto *Oreo*, párrafo 11 (recurso núm. 2406/2013; Roj: STS 4245/2015 - ECLI: ES:TS:2015:4245). Una marca que sólo es mixta-, denominativa y figurativa-, que representa una forma o la silueta de una determinada especie de dinosaurio, como son las de la parte demandante, tiene escasa fuerza distintiva.

Comenzando por el análisis de la semejanza fonética, la comparación entre los vocablos “DINOSAURUS” (escrito como una sola palabra) y “GALLE-SAUROS” (formado por dos palabras separadas), revela que no hay coincidencia en ninguna de las dos partes (o mitades) de cada denominación, y así:

(i) no existe coincidencia alguna en la primera parte, respectivamente comprensiva de los términos “DINO” y “GALLE”, que no parecen evocar la misma realidad, pues el *golpe de voz* DINO parece referirse a la especie de los dinosaurios y el *golpe de voz* GALLE parece referirse a las galletas;

y (ii) en la segunda parte sólo coinciden las letras “SAU”, constitutivas de una sílaba, pero se diferencian en su terminación “RUS” y “ROS”, respectivamente.

- En cuanto a la semejanza gráfica, partiendo del hecho de que la marca denominativa constituye la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por el aspecto figurativo la marca, la marca “DINOSAURUS” tiene una determinada fuente de letra, con la primera “D” mayúscula y las demás letras minúsculas; y con una concreta distribución de colores por cada letra (d rojo; i azul; n amarillo; o verde; s rojo; a azul; u amarillo; r verde; u amarillo; y s rojo). Por su parte, la marca “GALLE-SAUROS” se caracteriza porque el vocablo “GALLE”

aparece encima del vocablo “SAUROS”, de modo que no aparecen seguidos; las letras no parecen estar asentadas en una línea recta y firme, sino que parecen presentar un cierto efecto de estar movidas o en movimiento; la fuente de la letra no coincide con la empleado en la marca “DINOSAURUS” y las dos modalidades de la galleta (objeto de este juicio) de la parte demandada que se comercializaron, son o bien letras con relleno blanco y borde marrón o relleno marrón y borde blanco. Además, en cualquier caso, el vocablo “GALLE-SAUROS” aparece bajo la representación gráfica de la propia marca de la compañía demandada “florbú”, con un fondo de color azul, nubes de color blanco, árboles de color verde y una suerte de sol amarillo en la parte superior. Se procede de nuevo al contraste gráfico de las marcas en conflicto:



- En cuanto a la semejanza conceptual, los signos en liza representan y evocan la extinta especie de los dinosaurios, que como especie animal perteneciente al mundo natural no es, por si misma y en principio, apropiable y registrable, a menos que junto con su denominación o representación se introduzca algún elemento que singularizándola la transforme cualitativamente y permita así su registro. Sin embargo, descartada la semejanza fonética y gráfica, tampoco apreciamos semejanza conceptual, pues la parte demandante no ha invocado en este juicio la protección de marcas tridimensionales que incorporen elementos concretos, individualizadores y peculiares de los dinosaurios o de ciertas especies de dinosaurios, sino que ha solicitado la tutela judicial respecto de representaciones de dinosaurios que podemos calificar de genéricas o comunes, pertenecientes al dominio público y no susceptibles de ser apropiadas, en cuya representación gráfica además el elemento denominativo es el dominante y respecto de éste se ha

descartado el posible riesgo de confusión (**STS, Sala 3ª, de 7 de mayo de 2008, recurso núm. 1340/2006**).

- En igual orden de cosas, y así se constató en el acto del juicio oral mediante el reconocimiento judicial que en él se hizo de los continentes de las galletas de ambas partes (art. 353.1 LEC), mientras que de forma individual -o agrupadas- las galletas de la parte demandante están dentro de un envoltorio de plástico (tipo *flowpack*) y a su vez cada envoltorio individual está dentro de una caja de cartón, dicho embalaje (*packaging*) ninguna relación guarda con el de la parte demandada, pues el de ésta consiste en bolsas de material análogo al plástico y de carácter dúctil, pero en cualquier caso no es una caja de cartón al uso, tal y como se desprende de su reconocimiento directo a la luz del principio de inmediación; y dentro del embalaje las galletas están sueltas y no dentro de un envoltorio de plástico. El distinto formato del envase es congruente con la distinta finalidad de unas y otras galletas, según fue explicado por el testigo de la demandada D. R.S. M., pues mientras que la caja rígida de las galletas de la parte demandante es el embalaje de una caja tradicional de galletas, el envase de las galletas de la parte demandada se asemeja más a un envoltorio de cereales, con los que pretender competir en primer término en los lineales de los supermercados (min. 10:25:10 de la segunda sesión del juicio). Este razonamiento se ve reforzado por la propia representación gráfica del envoltorio de las galletas de la parte demandada (insertada *supra*), en cuya parte central aparece un recipiente con leche al que se vierten las galletas. Por el contrario, la caja de las galletas de la parte demandante, amén de que en su interior cada galleta se halla dentro de una bolsa de plástico individualizada, está orientada al consumo de galletas, sin conexión aparente con su consumo con leche, y por razones de higiene y asepsia, para ser transportadas y consumidas, preferentemente por menores de edad y fuera de su domicilio (Ej., en el recreo del colegio, en una excursión, etc.).

- El principal medio de prueba que ha presentado la parte demandante para acreditar el riesgo de confusión es el documento núm. 24 de la demanda, que consiste en un extracto de un presunto estudio realizado por la compañía "IPSOS IBÉRICA, S.A.". Según explicó el autor de dicho documento, el testigo D. A. H. D., el presunto estudio parecía tener por objeto el análisis del nivel de asociación de diversas galletas de distinto origen empresarial a la marca "DINOSAURUS" y la

asociación de la marca “GALLE-SAURUS” a la marca “DINOSAURUS”. Y una vez más, la parte demandante reconoció en el plenario, abiertamente y sin ambages, que con anterioridad a la celebración del juicio oral había exhibido a este testigo el dictamen pericial de la parte demandada, cuando no debió hacerlo, y con ello predispuso la declaración de este testigo en un determinado sentido, cuando como testigo, y sin exponerse a ninguna contaminación subjetiva previa, sólo debió declarar sobre lo que había visto u oído (min. 11:41:29 de la primera sesión del plenario). Y este documento, no es suficiente para probar el pretendido riesgo de confusión. Como razona el dictamen pericial de la parte demandada, en dicho documento núm. 24 de la demanda no consta -y debió incluirse- cuál fue la metodología del muestreo, el proceso de la selección de la muestra, el período de realización del estudio y el cuestionario empleado. Como el citado testigo reconoció, este presunto estudio no se realizó con la finalidad de ser incorporado a un dictamen pericial y para que éste a su vez se presentara en un juicio, sino que se trató, presuntamente, de un informe interno que le encargó la parte demandante, para su propio uso, basado únicamente en encuestas realizadas por Internet -no presenciales-, mediante el procedimiento denominado “CAWI”, poco fiable para encuestas con menores de edad que requieren preceptivamente de supervisión; dicho estudio excluyó, de entrada, al 22% de los hogares españoles, que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha de octubre de 2017, no tenían ordenador en su domicilio, sin que, además, el INE llegue al nivel de desagregación de datos ofrecido por este documento, que se refiere a hogares españoles con tres o más miembros. Además, dicha encuesta parecía estar dirigida únicamente a niños y niñas menores de dieciséis años, que debían estar asistidos por un adulto, que bien pudo manipular sus respuestas, con un muestreo de sólo trescientos niños y con un elevado margen de error; en tanto que los adquirentes de los productos son los progenitores de los menores, y aquéllos, en el momento de la adquisición de tales productos, marcados con los signos en conflicto, tomando como referencia a un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, seleccionan el producto a partir de su continente externo, es decir, a partir de su envoltorio; pues en ese preciso instante no tienen acceso a su contenido interno y por lo tanto no pueden ver -salvo que abran la caja- como es la forma gráfica de las galletas -el molde a partir del cual son fabricadas-. En cualquier caso, dicho documento núm. 24 de la demanda, no se ha

referido al riesgo de confusión sino, en su caso, exclusivamente al riesgo de asociación. Tampoco ha explicado el referido testigo cómo se podía comprobar que el niño o niña comprendía bien la pregunta. Ni por muestra ni por metodología, los datos recogidos en este documento son fiables a efectos probatorios en este juicio.

TERCERO.- Ausencia de carácter notorio de las marcas de la sociedad demandante.

3.1 El principio de especialidad que rige el Derecho de marcas, en el sentido de que es preciso el registro de una marca para que el derecho marcario despliegue la protección del signo registrado, encuentra una importante excepción en el supuesto de las marcas notorias y/o renombradas, las cuales, pese a no estar registradas, serán protegidas en el ámbito de la notoriedad y/o renombre del signo, por lo que con mayor razón en el caso de que lo estén. En la redacción que aquí resulta aplicable (en vigor desde el 31-7-2002 hasta el 13-1-2019) disponía el artículo 8.2 LM que:

“(a) los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados”.

3.2 Sobre la caracterización del concepto de marca notoria destacamos, entre otras muchas, la **STS, Sala 1ª, de 23 de julio de 2012**, de la que, por su interés a efectos de este juicio, reproduciremos los siguientes párrafos:

“(…) el Tribunal de Justicia [de la Unión Europea] interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas, ha precisado el contenido del concepto “notoriamente conocido”. La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto “supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente” (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este

grado de conocimiento “debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca” (ap. 24). Para ello, “el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla” (ap. 25).

De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados.

A este concepto responde la definición contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001: “La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad (...). Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.”

Esta definición está inspirada en la "Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas", aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, conocida como "Recomendación de la OMPI". La letra a) del art 2.1 de esta Recomendación de la OMPI prescribe que "a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida".

La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración:

“En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca”.

Es muy significativo que, para evitar equívocos, esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son "pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida", pero "no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión". Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos”.

3.3 La doctrina anterior puede resumirse en las siguientes conclusiones:

a) El elemento definitorio de la marca notoria es el del conocimiento o difusión del signo en cuestión entre el público interesado en la adquisición de los bienes o servicios marcados con el indicado signo, sin que forme parte de la definición de la marca notoria el elemento cualitativo de que el signo represente productos o servicios que tengan una calidad superior al resto de los productos o servicios de la misma clase, o que gocen de una superior reputación o *goodwill*.

b) El público que ha de conocer la marca es el elemento que permite diferenciar la marca notoria (público interesado en la adquisición de los bienes o servicios identificados con el signo en cuestión) de la marca renombrada (el público

en general, incluso aquéllos que no están interesados en la adquisición de los productos o servicios signados con la marca en cuestión).

c) El análisis de un signo para determinar si tiene o no el carácter de una marca notoria debe efectuarse caso por caso, teniendo en cuenta la totalidad de los elementos o factores que entran en juego para determinar su conocimiento por el público objetivo, si bien constituyen verdaderos factores de análisis los del artículo 2.1.b) de la Recomendación de la OMPI de 1999.

3.4 La doctrina hasta aquí expuesta es suficiente para exteriorizar nuestro juicio de inferencia.

En el caso presente el juicio sobre el carácter notorio de las marcas de las que es titular la demandante e invocadas en este procedimiento, no es relevante por cuanto la demandante tiene registradas las marcas antedichas y el juicio sobre infracción de los derechos marcarios se centra en el mismo producto y sector (galletas), para que el que están registradas. El juicio de notoriedad tiene más sentido cuando la parte demandante no tiene registradas las marcas cuya tutela impetra y un tercero la registra, o bien cuando la parte demandante tiene una marca notoria registrada para una determinada clase y hay un tercero que la registra para otra clase con el consiguiente riesgo de confusión. Ninguna de estas circunstancias concurre en el caso sometido al examen de este Tribunal.

No obstante lo anterior, y por exigencias de los requisitos de congruencia y exhaustividad, se efectuará en el presente fundamento jurídico el juicio de notoriedad de las marcas de la demandante.

La parte demandante considera que las marcas de las que es titular, descritas en el epígrafe 1.4 del fundamento jurídico primero de la presente resolución, son notorias, y por tanto conocidas por una parte significativa del público destinatario de los productos identificados con tales signos, y fundamenta esta consideración en los siguiente parámetros:

- Volumen de ventas: en el período comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2017 las ventas de “ARTIACH” de los productos identificados con las marcas referidas alcanzaron una cifra de 14.294 kilogramos y 82.016.261 millones

de euros. A tal efecto presenta con su demanda el documento núm. 16, consistente en un documento emitido por la compañía “AC NIELSEN COMPANY, S.L.U.”.

- Inversión en publicidad: entre enero de 2013 y septiembre de 2017 invirtió en publicidad la suma de 8.875.718 euros, comprendiendo diversos medios de comunicación, principalmente televisión, en relación con las galletas marcadas con los signos protegidos de que es titular cuya protección se invoca en este juicio.

- Conocimiento del público destinatario: de acuerdo con lo estudios de mercado realizados por la sociedad “TEST & THINK, S.L.”, realizados en octubre de 2013 y en octubre y noviembre de 2014, en su tesis, presuntamente, el público destinatario de los productos marcados con los referidos signos registrados tendría un conocimiento de los mismos entre el 85% y el 87%. Asimismo, por la citada compañía se habría realizado un estudio conforme al cual, específicamente respecto de la marca “DINOSAURUS”, entre los años 2014 y 2017, presuntamente resultaría que el 98, 80% de los niños de 5 a 8 años, el 94, 40% de los niños de 8 a 12 años, el 90, 20% de los niños de 8 a 16 años y el 90, 30% de las madres encuestadas, reconocerían el nombre de la marca o sus envases cuando son mostradas junto con otras de la competencia.

- Asociación de la marca denominativa “DINOSAURUS” a las marcas gráficas de su titularidad, según estudio realizado por la compañía “IPSOS”.

- Certificación emitida por la “Asociación para la defensa de la marca” (ANDEMA), de 15 de marzo de 2018, la que concluye que la marca “DINOSAURUS” así como las marcas gráficas y mixtas antes descritas son notorias.

3.5 No podemos compartir la interpretación que realiza la parte demandante de los elementos de juicio antedichos, pues aunque dicha interpretación es legítima, es eminentemente de parte y no está acreditada por medios de prueba con suficiente fuerza probatoria de cargo.

3.6 No pasa desapercibido para el Tribunal que la parte demandante no haya presentado ni propuesto en este juicio ningún dictamen pericial. En este punto no parece ocioso recordar que la LEC, al regular los medios de prueba, no disciplina una inexistente “prueba pericial”, entendida como interrogatorio de un experto en una cierta materia; sino que el medio de prueba *sensu stricto* es el dictamen de

peritos, de carácter escrito, que es precisamente la rúbrica que encabeza la Sección 5ª del Capítulo VI del Título I de la LEC: “Del dictamen de peritos”. En este juicio disponemos de un único dictamen pericial, que es el aportado por la parte demandada con su escrito de contestación a la demanda, realizado por el Dr. D. Julio Cerviño; y frente a dicho dictamen pericial –que no *informe*– la parte demandante intentó presentar en el acto de la audiencia previa diversos documentos (62 a 64, ambos inclusive) que le fueron inadmitidos por extemporáneos (vid., entre otros pasajes de la audiencia previa, min. 13:37:57). Y ante dicha inadmisión de prueba documental, la parte demandante ha pretendido la consecución de un efecto probatorio sobre cuya licitud este Tribunal alberga serias dudas jurídicas, pues parece que la parte demandante ha pretendido construir un dictamen pericial basándose en el interrogatorio de testigos y de testigos-peritos. La LEC elude expresiones tales como “prueba pericial”, “informes periciales” o simplemente “informes” y “prueba por peritos”, y opta decididamente por la rúbrica “dictamen de peritos”, tanto en la enumeración general de los medios de prueba (art. 299.1.4º LEC) cuanto a lo largo de todo su articulado (arts. 335 y ss.); y sólo contiene una referencia a la “prueba pericial”, con ocasión de los documentos indubitados necesarios para el cotejo de letras (art. 350.2.1º LEC), al identificar la prueba pericial con el cotejo de letras.

En este orden de cosas, el medio de prueba en que consiste el interrogatorio de testigos tiene por finalidad que depongan en el juicio oral aquellas personas que han visto u oído algo, es decir, que han percibido directamente por sus sentidos elementos fácticos con aptitud objetiva para el esclarecimiento de los hechos controvertidos; y tales personas, eventualmente, pueden poseer conocimientos específicos sobre ciertas materias, y de ahí que el artículo 370 LEC se refiera a la figura del “testigo-perito”, quien puede, dice el apartado cuarto de dicho precepto, agregar a sus respuestas manifestaciones basadas en tales conocimientos específicos. La figura del testigo-perito fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la vigente LEC del año 2000 y no es desconocida en otros ordenamientos jurídicos de nuestro Derecho comparado, como sucede en Alemania, en donde lo prevé el artículo 414 de su “Ordenanza Procesal Civil” (*Zivilprozessordnung*). El testigo-perito es un testigo cualificado por sus conocimientos, cuya declaración accede al proceso a través de un interrogatorio

oral, que es el propio de la prueba testifical y es ajeno al examen oral y contradictorio de un dictamen pericial escrito. La naturaleza jurídica del medio de prueba en que consiste el interrogatorio del testigo-perito es indiscutiblemente la de la prueba testifical, en cuanto que el testigo-perito puede adornar su declaración con unos conocimientos especializados de los que carece un *simple* testigo. Y ha de poseer esos conocimientos *ex ante* y siempre al margen del proceso, nunca con ocasión de éste o por motivo del mismo. Prima, en todo caso, la percepción sobre la cualificación, pues quien depone en la condición de testigo-perito es, ante todo, un testigo (**SAP Las Palmas, Secc. 3ª, núm. 37/2004, de 22 de enero**).

A título ejemplificativo y sin ánimo de exhaustividad, el perito se diferencia del testigo-perito en:

(i) la fungibilidad: pues el perito es sustituible por otro que posea los mismos conocimientos especializados, mientras que el testigo-perito es insustituible porque tuvo conocimiento personal de los hechos controvertidos;

(ii) el testigo-perito tuvo una relación histórica con los hechos enjuiciados mientras que el perito es un sujeto ajeno que es requerido para valorar ciertos aspectos de la litis;

(iii) el testigo-perito se limita a prestar declaración oral en el plenario sobre lo que ha visto u oído y agrega sus conocimientos especializados, **sin que pueda recibir críticas de los peritos ni pueda criticar los dictámenes periciales que existan en el procedimiento** (la letra negrita es nuestra);

(iv) mientras que la imparcialidad del perito puede protegerse mediante la recusación –si es designado judicialmente- (arts. 343.1 y 124.1 LEC) o la tacha –si es designado a instancia de parte-, la imparcialidad del testigo-perito sólo puede protegerse mediante la tacha (art. 370.4, II, LEC);

(v) y mientras que el conocimiento que tiene el testigo-perito de los hechos discutidos es preprocesal, el del perito trae causa de la incoación del procedimiento.

La figura del testigo-perito no puede servir, como ha pretendido la sociedad demandante, para introducir en el pleito un dictamen pericial defectuoso, encubierto o extemporáneo. La parte demandante ha pretendido transmutar diversos documentos para introducir extemporánea y encubiertamente diversos dictámenes periciales, tantos como testigos-peritos le fueron admitidos (**SAP Sevilla, Secc. 5ª, de 20 de abril de 2006, FJ 4º**). De igual modo, el tratamiento procesal del testigo-perito es el mismo que el del testigo, no existe un régimen especial o diferenciado para el testigo-perito. Por este motivo, resulta cuando menos discutible la licitud de la actuación procesal de la parte demandante conforme a la cual, y así lo reconoció abiertamente en el acto del plenario, se reunió con los testigos y testigos-peritos propuestos a su instancia para exhibirles el dictamen pericial de la parte contraria, con lo que inexcusablemente se les predispuso sobre qué debían responder y cómo debían refutar los razonamientos y las conclusiones del dictamen del Dr. D. Julio Cerviño Fernández, cuando el testigo tiene la obligación legal de decir la verdad en todo caso, aun cuando posea “conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos del interrogatorio”.

En resumen: parece constituir un fraude procesal, proscrito por el artículo 247.2 LEC, intentar configurar, una vez iniciado el juicio, una especie de dictamen pericial encubierto basado en el interrogatorio de testigos que a su vez explican los documentos en cuya elaboración han intervenido directa o indirectamente. Todas las preguntas hechas a los testigos y a los testigos-peritos, relacionadas con el dictamen pericial de la parte demandada, por lo expuesto, no podrán ser tomadas en consideración y se tendrán por no hechas: **los testigos-peritos no pueden formular críticas sobre un dictamen pericial**. Y esta conclusión es decisiva en la valoración del cuadro probatorio, pues hace ceder notablemente la fuerza probatoria de todos aquellos testigos y testigos-peritos afectados por esta ilícita forma de actuación procesal, que fue reconocida por la parte demandante en el acto del plenario respecto de los siguientes testigos (propuestos sólo a su instancia): Dª. E. B., empleada de “HAVAS MEDIA GROUP” (min. 10:09:06 y 10:11:35 de la primera sesión); Dª. S. F., empleada de la compañía “TEST & THINK” (10:39:56: en donde afirmó “[...] me mostraron el informe [...]); D. A. H. D.,

empleado de la compañía “MARKETING IPSOS IBERIA, S.A.” (min. 11:41:29 de la primera sesión); y D^a. M. M. (12:08.31 de la primera sesión).

Y en caso de contradicción entre un dictamen pericial y el interrogatorio de un testigo o de un testigo-perito, el dictamen pericial ha de prevalecer, pues aporta máximas de experiencia especializadas sobre una rama del saber. El testigo, al prestar declaración, debe dar la razón de su ciencia (art. 370.3 LEC), mientras que la razón de ciencia del perito está implícita en su capacidad (art. 335.1 LEC). Y a la admisión del dictamen pericial realizado por el Dr. D. Julio Cerviño Fernández no se opuso en el momento procesal pertinente la parte demandante ni discutió su aptitud profesional para realizarlo; de ahí que las conclusiones del Dr. Cerviño Fernández, al no concurrir ninguna circunstancia que haga ceder su fiabilidad, gozan de una mayor solidez científica que las declaraciones de los testigos y de los testigos-peritos (para todo este epígrafe 3.6, vid. ABEL LLUCH, X., *Derecho probatorio*, BOSCH EDITOR, 2012, pp. 651 y ss.).

3.7 El dictamen pericial presentado por la parte demandada, elaborado por el Dr. D. Julio Cerviño Fernández (economista y profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en gestión estratégica y valoración de activos intangibles y estimación de daños en procesos de infracción de marca y competencia desleal) es, por lo expuesto, el único dictamen pericial de que disponemos. Nos encontramos ante un dictamen pericial profuso y coherente, en cuanto a sus razonamientos y conclusiones, que, cuanto menos, contradice, de forma pormenorizada y exhaustiva, los hechos en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones. Asimismo, el Dr. Cerviño Fernández depuso en el juicio oral, en el que explicó sin fisuras ni ambigüedades su dictamen y respondió congruentemente a cuantas preguntas le fueron realizadas por ambas partes (min. 10:41:25 a 11:36:04 de la segunda sesión del juicio oral). De las conclusiones de este dictamen pericial destacamos las siguientes:

- El documento núm. 16 de la demanda refleja un volumen de ventas en el período comprendido entre 2015 y 2017 que está enunciado en términos absolutos, que no permite conocer la concreta cuota de mercado, es decir, los términos relativos en el sector o en su categoría. En este punto el dictamen pericial explica y razona (p. 40 -ss.), entre otros extremos, que en conjunto y de manera

agregada para la totalidad de sus marcas, en el año 2017 el grupo “ADAM FOODS” obtuvo un 12, 9% de la cuota del mercado galletero español y la marca general “ARTIACH” (que se convino en denominar “marca paraguas”), como la mejor posicionada del grupo, consiguió una cuota de mercado agregada de un 3, 3%. En tanto que la marca específica (o submarca) “DINOSAURUS”, de acuerdo con la información proporcionada por la base de datos “EUROMONITOR INTERNATIONAL” (para el mercado español), en que se basa el dictamen pericial de la parte demandada, no aparece en el listado de las 67 principales marcas de galletas con más cuota en el mercado español. Distribuida esta cuota de mercado agregada de la marca “ARTIACH” entre al menos cuatro de las submarcas que se amparan en ella (DINOSAURUS, ARTIACH, PRINCESA Y CHIQUILÍN), en el mejor de los casos la marca “DINOSAURUS” obtendría un 0, 82% de cuota de mercado en su sector. En igual orden de cosas, atendido el estudio “Kantar Worldpanel”, de junio de 2017, denominado “Brand Food Print”, que mide cuántas veces una marca es comprada en el punto de venta, en la edición 2017, la única marca del sector galletero entre las cincuenta primeras en España es la marca de galletas GULLÓN, seguida, ya de lejos y en la categoría de pasteles por la marca DULCESOL, en el puesto treinta y cinco. Asimismo y por lo que respecta al documento núm. 60 de la demanda, admitido en el acto de la audiencia previa, como explicó el Dr. Cerviño Fernández (min. 10:55) carece de información completa y suficiente pues tampoco ofrece información en términos relativos de la cuota que tiene en el mercado español la marca “ARTIACH” en general y la marca “DINOSAURUS” en particular, es decir, no concreta el marco de referencia. Debemos insistir: la conjunción de estos dos documentos, como son los documentos 16 y 60 de la demanda, no conforman un dictamen pericial, sino que se valoran como *simples* documentos.

- El documento núm. 17 de la demanda, emitido por la compañía “HAVAS MEDIA”, en cuanto a la inversión publicitaria realizada por la parte demandante respecto de las marca “DINOSUARUS”, sólo ofrece datos absolutos y no relativos, lo que no permite contrastar dicha inversión en publicidad con la realizada por otras compañías del mismo sector y para productos iguales o semejantes. Partiendo de los datos proporcionados por la base de datos “INFOADEX” (también empleada por la parte demandante) y la revista “Anuncios”, el grupo “ADAM FOODS” invirtió en publicidad 14, 9 millones de euros en el año 2016, inversión que se reparte entre

todas sus marcas (PANRICO, LA PIARA, TOSTARICA, CUÉTARA, ARTIACH, etc.). De forma específica la inversión publicitaria en la marca “DINOSAURUS” respecto del total del grupo en el ejercicio 2016 fue de un 13,34% (1.987.034 euros), que además es una inversión que comparte con la marca principal que es “ARTIACH”. Frente a esta inversión, y por lo que se refiere a grupos de alimentación, en términos comparativos en el ejercicio 2016 el grupo “DANONE” invirtió 36 millones de euros, “NETSTLE” 33,3 millones de euros y “MONDELEZ” 22,2 millones de euros. Por consiguiente, la pretendida notoriedad de la marca “DINOSAURUS” tampoco estaría respaldada por la cifra de inversión en publicidad analizada en términos relativos. En cualquier caso, la cifra de inversión publicitaria no tiene por qué ser determinante de la notoriedad de una marca, aunque pueda ser un elemento fáctico que deba ser tomado en consideración.

- Por lo que se refiere a los documentos 22 y 23 de la demanda, realizados por la compañía “TEST & THINK”, consistentes en presuntos estudios de conocimiento de la marca “DINOSAURUS”, la testigo D^a. S. F. reconoció durante varios pasajes de su interrogatorio en el juicio (min. 10:40:36 y 11:01:37 de la primera sesión del plenario) que los referidos documentos 22 y 23 son meros extractos que no recogen el informe completo de los dos estudios de 2013 (doc. 22 de la demanda) y de 2017 (doc. 23 de la demanda); y este reconocimiento de la Sra. F. no hace sino confirmar la razón de ciencia dada por el Dr. Cerviño Fernández en cuanto a que se han presentado documentos incompletos, de modo que lo que no consta en el procedimiento no puede ser tomado en consideración (*quod non est in actis non est in mundo*); entre otras deficiencias, constatadas por el dictamen pericial de la parte demandada y reconocidos por la autora de los referidos documentos, se halla el no haber aportado la ficha técnica del informe (metodología de muestreo, muestra, tipo de secuencia, etc.), amén de haber presentado sólo los resultados de las preguntas sugeridas y no espontáneas. De hecho la propia testigo Sra. F. reconoció en el plenario que las preguntas y respuestas espontáneas no aparecen en los documentos presentados en este juicio. Y las preguntas espontáneas son las que en rigor reflejan la notoriedad de una marca. A este reconocimiento de hechos ha de anudarse, ahondando en lo expuesto *supra*, la falta de fiabilidad probatoria de la testigo, que antes del juicio se reunió con la parte demandante a fin de que ésta le mostrara el dictamen pericial de la contraria. En este mismo orden de cosas,

los referidos documentos parecen estar basados en un muestreo realizado sólo en las ciudades de Madrid y Barcelona, por lo que no puede ser considerado representativo, amén de parecer sesgado por estar referido sólo a productos de elevado coste (“marcas caras”), constreñido por tanto sólo a elevados niveles de renta. En cuanto al margen de error, el muestreo parecer estar basado en un margen de error del 10%, que fue contradicho por el Dr. Cerviño Fernández (min. 11:03:58 de la segunda sesión del juicio oral), que explicó que dicho margen de error, aun resultando admisible a efectos internos de una empresa, no es científicamente admisible ni fiable como estudio externo, que de ordinario debe tener un margen de error entre un 3 y un 5%.

- Por lo que se refiere al interrogatorio de la testigo D^a. M. M., responsable del entorno digital de la sociedad demandante durante dos años y medio, la parte demandante también reconoció haberla exhibido el dictamen pericial de la sociedad demandada (min. 12:08:31 de la primera sesión) y sus respuestas parecían estar preparadas para el acto del juicio, pues parecen fundarse en una previa y detenida lectura de las páginas 51 y 52 del dictamen pericial del Dr. Cerviño. Y esta preparación de las respuestas, amén de que esta testigo llegó a afirmar, sin ninguna razón de ciencia, que “daba por hecho” que la marca “DINOSAURUS” era una marca notoria (min. 12:19:54 de la primera sesión), le resta al interrogatorio de este testigo fuerza probatoria. Sobre las respuestas ofrecidas por la Sra. M., en todo caso, debemos indiciar que el empleo de la herramienta “Google Trends” (que ofrece información objetiva y por periodos sobre las búsquedas que se realizan en Internet, principalmente mediante el motor de búsqueda propio de “Google”) ofrece datos caracterizados por el reducido número de búsquedas que se realizan en Internet sobre la marca “DINOSAURUS” así como el reducido “tráfico de visitas” de la página web –que fue calificada de informativa por esta testigo- de las galletas con marca “DINOSAURUS” y no son datos concluyentes a estos efectos.

- Finalmente, el documento núm. 31 de la demanda, que sólo es un documento privado, expedido por la “Asociación para la Defensa de la Marca” (ANDEMA), carece de fuerza probatoria para acreditar el pretendido carácter notorio de la marca “DINOSAURUS”, pues es una simple y unilateral manifestación de voluntad; frente a ello la determinación del carácter notorio de una marca

incumbe únicamente a los órganos jurisdiccionales y en ningún caso a una entidad de base asociativa, a la que además pertenece la sociedad demandante.

CUARTO.- Ausencia de ilícito concurrencial e inaplicabilidad de la legislación de competencia desleal.

4.1 Reiterando lo ya expuesto, la parte demandante ha ejercitado con carácter principal una acción marcaria (*rectius*: una acción frente a una presunta infracción de derechos marcarios registrados) y con carácter subsidiario ha ejercitado una acción basada en la legislación de competencia desleal frente a un presunto ilícito anticoncurrencial. En la actualidad, es pacíficamente admitido, tanto en la jurisdicción como en la doctrina científica, el *principio de complementariedad relativa* entre las leyes especiales que regulan derechos de exclusiva (marcas, patentes, diseño, etc.) y la normativa represora de la competencia desleal. Atendiendo a la distinta finalidad que persiguen respectivamente la ley específicamente aplicable al derecho de propiedad industrial y la ley de competencia desleal, así como por los diferentes principios que inspiran ambas regulaciones (registro, especialidad, etc.), la LCD tiene una función complementaria actuando allí donde no alcanza la normativa especial. La Ley de Competencia Desleal no tiene como fin proteger al titular del signo, ni pretende resolver conflictos entre los competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Por ello se ha desarrollado una doctrina jurisprudencial en la que se señala que es necesario deslindar las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal, según la cual la LCD puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los derechos de exclusiva.

Por ello, si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Sólo donde no alcance la primera, podrá actuar la segunda. Así se pronuncia la **STS, Sala 1ª, núm. 586/2012, 17 de octubre**. La **STS, Sala 1ª, núm. 95/2014, de 11 de marzo**, matiza las expresiones de esta última resolución en el sentido siguiente:

- Mantiene el principio de complementariedad relativa.

- Recuerda la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas. La ley de marcas protege el derecho sobre un bien inmaterial, normalmente, previo a su registro. De igual modo, la protección lo es tal como está registrado, no tal como es usado.

- La LCD tiene como fin proteger el correcto funcionamiento del mercado. Su destinatario no es el titular de la marca sino todos los que participan en el mercado.

- La infracción de los derechos marcarios no constituye un acto de competencia desleal. Tampoco puede afirmarse, sin más, que el hecho de que exista un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares, impide el conocimiento a través de la LCD.

- Establece que no puede acudirse a la LCD para combatir conductas plenamente comprendidas en la normativa de marcas.

- Procede la aplicación de la LCD a las conductas relacionadas con la explotación del signo que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaría.

- Como conclusión, la aplicación complementaria no puede entrañar una contracción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. No cabe por esta vía, generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que está expresamente admitido.

- La procedencia de aplicar una u otra legislación o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y cual su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o de ambas a la vez.

En igual sentido se pronuncia la más reciente **STS, Sala de lo Civil, núm. 94/2017, de 15 de febrero (recurso núm. 1475/2014)**, que con cita de otras muchas anteriores de la misma Sala concluye en el fundamento jurídico sexto *in fine* que:

“(…) Por tal razón, si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria”.

4.2 En el caso presente los hechos controvertidos objeto de este juicio, sí superan el control propio de la Ley de Marcas, de acuerdo con los razonamientos

que han sido expuestos. Tales hechos, en que se fundamentan las acciones ejercitadas por la sociedad demandante, tanto la acción principal -marcaria- cuanto la subsidiaria -de competencia desleal-, son los mismos y por lo tanto el examen de la licitud del componente fáctico esencial desde la perspectiva de la normativa marcaria permite formular un juicio de equivalencia en cuanto a su licitud desde la óptica de la legislación de competencia desleal. No resulta procedente, por tanto, aplicar la Ley de competencia desleal para enjuiciar unos hechos que se hallan plenamente comprendidos en la esfera de la Ley de Marcas y que además superan el control que es propio de ésta. En definitiva, no podemos analizar –y además deviene innecesario- la acción de competencia desleal subsidiariamente ejercitada por la demandante, pues los presuntos actos infractores que aquí nos ocupan no presentan facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los ya considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

4.3 Es por todo lo que se viene de exponer por lo que procede la íntegra desestimación de la demanda.

QUINTO.- Costas procesales de primera instancia.

5.1 La desestimación íntegra de las pretensiones materiales deducidas en la demanda determina que las costas procesales de primera instancia hayan de ser expresamente impuestas a la parte demandante, de acuerdo con el criterio objetivo general del vencimiento del artículo 394.1 LEC.

III.- FALLO.

DESESTIMO la demanda interpuesta por la sociedad de capital “GALLETAS ARTIACH, S.A.U.”, y en consecuencia:

1.- ABSUELVO a la sociedad de capital “LA FLOR BURGALESA, S.L.” de las pretensiones que en su contra se habían deducido en este juicio.

2.- CONDENO a la sociedad demandante a que abone las costas procesales de la primera instancia.

Notifíquese la presente resolución haciéndose saber que la misma no es firme en Derecho y que contra ella cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado

para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, en el plazo de veinte días hábiles, previa constitución y pago de las tasas y depósitos que en su caso resulten legalmente exigibles.

Así lo dispone y firma, SSª. Ilma. D. Roberto Niño Estébanez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo mercantil núm. 8 de Barcelona, habiendo sometido la presente cuestión jurídica a la consideración de la sección de marcas, acuerdos de refinanciación y propiedad intelectual del Tribunal Mercantil de Barcelona, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados Dª. Bárbara Córdoba Ardao, D. Alberto Mata Saiz, D. Francisco-Modesto Gil Monzó y D. Roberto Niño Estébanez, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y revisado por acuerdo del mismo órgano de 18 de febrero de 2016.