



Roj: **SAP A 492/2018 - ECLI:ES:APA:2018:492**

Id Cendoj: **03014370082018100067**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **06/02/2018**

Nº de Recurso: **270/2015**

Nº de Resolución: **52/2018**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **Juzgado de Marcas de la Unión Europea, núm. 1, 18-03-2015,**

**AAP A 90/2016,**

**PTJUE 174/2017,**

**SAP A 492/2018,**

**GTJUE 17/2017,**

**STS 4187/2021**

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN

EUROPEA

**ROLLO DE SALA n.º 270 (21-U) 15.**

**PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 73 / 14.**

**JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 1.**

**SENTENCIA NÚMERO 52/18**

Il'tmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).

En la ciudad de Alicante, a seis de febrero del año dos mil dieciocho.

El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por ORNUA CO-OPERATIVE LIMITED (cuya denominación, a la fecha de presentación de la demanda, era THE IRISH DAIRY BOARD CO-OPERATIVE LIMITED, parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procurador D. ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDÓ, con la dirección letrada de D. ENRIQUE ARMIJO CHÁVARRI; siendo la parte apelada TINDALE & STANTON LTD ESPAÑA, SL, actuando con su Procuradora D.ª FRANCISCA CABALLERO CABALLERO, con la dirección letrada de D. JORDI GÜELL SERRA.

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

**PRIMERO.-** En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, se dictó Sentencia, de fecha 18 de marzo de 2015, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: " *Que debo desestimar la demanda interpuesta por THE IRISH DAIRY BOARD CO-COPERATIVE LIMITED contra TINDALE & STANTON LTD. ESPAÑA,*



*S.L., con absolució a la demandada de las pretensiones contra la misma ejercitada, con imposición de costas a la demandante.*

**SEGUNDO.-** Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, el que se acordó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siguiendo para ello con los trámites legales pertinentes a tal fin.

Dicho TJUE ha dictado sentencia de 20 de julio de 2017, en que resolvió sobre las cuestiones prejudiciales planteadas.

Finalmente, se ha señalado para la deliberación, votación y fallo el día 23 / 1 / 18, en que tuvo lugar.

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

## II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

### PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.-

La sentencia dictada en primera instancia ha desestimado la demanda, en la que se ejercitaban diversas acciones por infracción de varias marcas de la Unión -llamadas marcas comunitarias, durante la tramitación del procedimiento- titularidad de la actora, efectuando, dichos sean en síntesis, los siguientes razonamientos de interés:

i) Las marcas de la Unión cuya protección se pretende en el presente litigio, son las siguientes:

Marca figurativa n.º 000099713, figurativa, registrada el 17 de abril de 1998, para diversas clases (entre ellas la 29 y los productos relevantes antes indicados), con la siguiente representación gráfica:

Marca denominativa n.º. 000099739, para diversas clases (entre ellas la 29 y los productos relevantes antes indicados), KERRYGOLD, registrada el 26 de octubre de 1998 para productos de la clase 29.

Marca figurativa n.º. 009379652, registrada en fecha 1 de marzo de 2011, para productos de la clase 29 (fundamentalmente, en lo que interesa al litigio, mantequilla y diversos productos lácteos), con la siguiente representación gráfica:

ii) Dichas marcas son notorias (fundamento cuarto).

iii) La demandada distribuye en España en España una margarina con el signo KERRYMAID, elaborada por el grupo empresarial irlandés KERRY GROUP, PLC, que es titular de la marca de la Unión n.º 000601526, registrada en fecha 14 de octubre de 2003 para, entre otros, productos de la clase 23 y cuya representación gráfica es la siguiente:

iv) Dicho grupo es titular de otros registros marcarios en Irlanda y Reino Unido, que incorporan el signo KERRYMAID. Así, por ejemplo, la marca irlandesa registrada en el año 1991:

v) Desde la perspectiva del art. 9.1.b RMC (Reglamento que se aplica, por cuestión de índole temporal), no hay infracción por inexistencia de riesgo de confusión porque, aun dándose identidad aplicativa entre los signos enfrentados, hay divergencias relevantes entre los mismos, desde el punto de vista sonoro, conceptual y gráfico. La coincidencia de la partícula KERRY no es trascendente, en el análisis del juicio confusorio, ya que es un condado de Irlanda, de marcado carácter turístico y conocido también por su industria y agricultura vacuna. De otra parte, se da un caso de convivencia pacífica de dichas marcas en Irlanda y el Reino Unido (mercados que, atendido su peso demográfico y económico, representan una parte suficientemente importante dentro de la Unión), usadas todas ellas para productos idénticos, con lo que no puede considerarse que exista riesgo de confusión, dado que el carácter unitario de la marca comunitaria (art. 1.2 RMC) permite extrapolar las consecuencias de dicha coexistencia pacífica al resto de la Unión.

vi) Desde la óptica de la protección que se dispensa a las marcas notorias de la actora (art. 9.1.c RMC), tampoco existe infracción pues no hay un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de aquéllas ya que el uso del signo KERRYMAID para mantequillas se remonta en Irlanda a más de veinte años, siendo uno de los más conocidos, con lo que no puede deducirse que se haya creado para colocarse al "rebufo" de las marcas de la actora y, con ello, servirse de su poder de atracción, de su reputación o de su



prestigio. Además, existiría "justa causa" que permitiría la actuación del demandado, por cuanto se limita a distribuir un producto comercializado por su suministrador, durante décadas y sin oposición, en Reino Unido, Irlanda y Malta.

**SEGUNDO. Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C- 93/16 , de fecha 20 de julio de 2017, que resuelve sobre las cuestiones prejudiciales planteadas, en el el litigio que nos ocupa, por este Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.-**

La sentencia TJUE, de 20 de julio de 2017 ha respondido a las cuestiones prejudiciales planteadas por este Tribunal, efectuando tres declaraciones, sustentadas en los siguientes razonamientos:

1ª) El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE ) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el referido signo en otra parte de la Unión, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la Unión y el signo idéntico a esa marca nacional.

Por tanto (apartado 37 de la sentencia) "*... en una situación como la del litigio principal, en la que se ha constatado una coexistencia pacífica en Irlanda y en el Reino Unido entre las marcas de la Unión y un signo, el tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca referida al uso de ese signo en otro Estado miembro, en el presente caso el Reino de España, no puede limitarse a basar su apreciación en la coexistencia pacífica que se da en Irlanda y en el Reino Unido. Por el contrario, dicho tribunal debe efectuar una apreciación global de todos los factores pertinentes*".

En ese sentido, el Abogado General razonó que "*... la coexistencia pacífica en determinados Estados miembros no puede ser extrapolada al resto de la Unión. Tal extrapolación automática debe quedar excluida*".

*Posición del Tribunal* : la ausencia de riesgo de confusión, entre las marcas enfrentadas, en Reino Unido e Irlanda, debida a su coexistencia pacífica, no significa, por sí sola, que dicho riesgo no pueda existir en España, para cuyo análisis será preciso apreciar globalmente todos los factores pertinentes.

2ª) El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la Unión Europea a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la Unión a que se refiere dicha acción, siempre y cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la Unión.

Es decir, que cuando en dos partes de la Unión Europea las condiciones de mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente, el Tribunal de Marcas de la Unión, puede tener en cuenta los factores pertinentes que se den en ambas partes de la Unión.

Como razonó el Abogado General en sus Conclusiones, "*... no cabe excluir que la inexistencia de riesgo de confusión en una parte del territorio de la Unión en la que las marcas de que se trata han sido utilizadas de manera prolongada e intensa pueda ser indicativa de la inexistencia de tal riesgo en otras partes de la Unión, cuando las condiciones del mercado y la percepción del público pertinente no varían significativamente...*".

*Posición del Tribunal* : ninguna prueba se ha practicado sobre las condiciones de mercado y circunstancias socioculturales existentes, de una parte, en Reino Unido e Irlanda y, de otra en España. En cualquier caso, no se discute que el consumidor de aquéllos mercados reconoce la partícula Kerry como una zona geográfica, por lo que distingue el origen empresarial de los productos KERRYGOLD y KERRYMAID, sin confundirlo. Esta conclusión no es extrapolable al consumidor español.

3ª) El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica.

*Posición del Tribunal* : la coexistencia pacífica de los signos enfrentados (notorios los de la parte actora) en Reino Unido e Irlanda no es justa causa que legitime el uso de aquéllos en España, en donde no existe la coexistencia pacífica.

**TERCERO. Inexistencia de riesgo de confusión.-**

Anticipamos desde este momento que compartimos los razonamientos vertidos en la resolución recurrida (que damos por reproducidos, a fin de evitar inútiles reiteraciones), en el fundamento de derecho cuarto,



apartados 7 (identificación del consumidor medio o normal de este tipo de productos), 8 (identidad aplicativa), 9 (matizando que la partícula " *Buttery*", aun cuando aparezca en el signo reproducido en el texto de la sentencia, no se ha valorado en la confrontación de los signos, ni este Tribunal tampoco lo hará), 10, 11, 12 y 13 (comparación de los distintos elementos de los signos enfrentados) y 14 (en particular, cuando concluye que "... a pesar de la identidad aplicativa (...) el aspecto visual reviste más importancia en la apreciación global del riesgo de confusión (...) las divergencias en los signos, no solo desde el punto de vista sonoro y conceptual sino también gráficas, son de peso suficiente para excluir el riesgo de confusión").

Todo ello, para confirmar la inexistencia de riesgo de confusión.

Debemos recordar que este Tribunal viene habitualmente abordando el análisis del riesgo de confusión (desde el conocido como Asunto "Matrix - DediegoMatrix", sentencia de 18 de marzo del 2010, que recoge criterios ya apuntados en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005), con una serie de razonamientos, perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

" Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

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

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

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

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

Sobre la base de estos parámetros, y teniendo en cuenta que nos encontramos ante un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, compartimos el razonamiento de que las diferencias entre las marcas de la Unión titularidad de la actora (incluso con la denominativa KERRYGOLD) y el signo utilizado por la demandada (KERRYMAID) son de tal envergadura que, aun dada la identidad aplicativa, excluyen el riesgo de confusión.



A la vista de la STJUE en el asunto C- 93/16 , y de los razonamientos vertidos en el fundamento anterior, no hemos tomado en consideración, en el análisis del juicio confusorio, la coexistencia pacífica de tales signos en Reino Unido e Irlanda; lo cual no impide la existencia del riesgo de confusión, en los términos antedichos.

**CUARTO. Protección por notoriedad de las marcas. Ausencia de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad.-**

También en este caso, compartimos la conclusión del magistrado de instancia, en cuanto a la inexistencia de infracción de las marcas notorias titularidad de la demandante, si bien efectuaremos alguna precisión.

Nos movemos en el ámbito del 9.1.c RMC, aplicado como venimos diciendo, por motivos de índole temporal (*" La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: 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 "*).

Aun cuando la dicción literal de los preceptos pudieran insinuar que la protección que en ellos se dispensa a las marcas notorias tan solo se produce cuando el signo se utiliza para productos o servicios no similares a aquéllos para los que está registrada la marca, es consolidada la jurisprudencia comunitaria (por todas, sentencia del Tribunal de Justicia, sala segunda, de 6 de octubre de 2009 , en el conocido como Asunto Pago, que remite a la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C 292/00 , Rec. p. I 389, apartados 24 y 25, en relación, concretamente, con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 ) que indica que, a pesar de su texto y en atención a la estructura general y los objetivos del sistema en el que se inscribe dicho artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, la protección de las marcas comunitarias renombradas no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.

Téngase en cuenta que, en el caso que nos ocupa, aplicado el signo presuntamente infractor a un producto idéntico, de no admitirse la tesis antedicha, las marcas de la demandante no podrían obtener protección de la mano de los preceptos que ahora nos ocupan.

Esta protección reforzada a las marcas notorias exige, pues, de la concurrencia de varios requisitos, acumulativos:

El primero, que el signo sea idéntico o semejante a la marca registrada.

El segundo, que ésta sea notoria o renombrada.

El tercero, que se utilice para productos o servicios idénticos, similares o no similares a aquéllos para los que está registrada la marca.

El cuarto, que la utilización del signo sea realizada sin justa causa.

El quinto, que con la utilización de dicho signo se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca.

Basta la ausencia de uno de tales requisitos, para que no exista infracción de la marca notoria.

La reciente STS 2 de febrero de 2017 (Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro Vela), compendia la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la protección de las marcas notorias. De esta sentencia, pueden resaltarse las siguientes conclusiones:

- i) La protección conferida a las marcas notorias no exige la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados
- ii) Lo relevante es que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ambos.
- iii) El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo.
- iv) El Tribunal debe examinar si el grado de similitud entre los signos, pese a ser ligero, es suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado establezca un vínculo entre los signos en conflicto.



v) Para la infracción no basta con la evocación: es necesario, además, que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad.

La STJUE de 18 de junio de 2009 (asunto LOreal) contiene interesantes razonamientos sobre los criterios a tener en cuenta para determinar la existencia de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ajena: " (41) El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» -también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

(44) Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69).

(49) A este respecto ha de precisarse que, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal.

(50) A la vista de cuanto precede, ha de responderse a la quinta cuestión que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna".

En el caso que nos ocupa, consideramos (aun por razones distintas a las de la sentencia recurrida, por cuanto ésta considera la existencia de "justa causa" en la actuación del demandado) que no hay infracción por cuanto no se da el requisito del aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas de la actora.

Conviene no olvidar el acto infractor que se atribuye a la mercantil demandada: la importación y distribución en España de una margarina bajo el distintivo Kerrymaid. Por tanto, la demanda se ha presentado contra la importadora y distribuidora en España de dicha margarina, no contra la titular de las marcas KERRY o KERRYMAID.

En el procedimiento no se ha puesto de manifiesto ningún tipo de vinculación, más allá de la contractual, entre la importadora y la titular de dichas marcas.

De lo que se trata, pues, es de determinar si el concreto acto infractor que constituye el objeto de la litis supone un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad, o los menoscaba, en España.

Y la respuesta, como hemos anticipado, ha de ser negativa.

De una parte, porque la escasa similitud entre los signos enfrentados debilita la evocación de las marcas notorias de la actora.

En segundo término, porque no consideramos probado que el acto infractor (importación y distribución en España de la margarina KERRYMAID) se haya efectuado con el propósito de aprovecharse la demandada



del poder de atracción, de la reputación o del prestigio de las marcas de la actora, ni con la finalidad de aprovecharse del esfuerzo comercial realizado por ésta. Más bien, al contrario, la creación y difusión del signo KERRYMAID (protegido en algunos Estados de la Unión mediante títulos marcarios) también ha supuesto un notable esfuerzo, durante décadas, a uno de los mayores grupos empresariales irlandeses (apartado v del fundamento segundo de la demanda). La expansión de la utilización del signo en otros Estados de la Unión, como pudiera ser el español, puede responder al legítimo interés de dicho grupo de ampliar su mercado, pero no consideramos que, en el caso que nos ocupa (reiteramos, ceñido a un concreto acto infractor que se imputa a un importador o distribuidor, que no forma parte de dicho grupo) tenga la intención de aprovecharse, ilegítimamente, de la notoriedad de las marcas del competidor, o menoscabarla, ni tampoco su carácter distintivo.

Por lo dicho, desestimaremos el motivo impugnatorio.

#### QUINTO.-

El art. 398.1 de la LEC establece que cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el art. 394, lo que significa que se habrán de imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de derecho; resultando, en el caso que nos ocupa, y teniendo en consideración las dudas interpretativas que motivaron el planteamiento de la cuestión prejudicial al TJUE, que existían dudas de derecho que podían fundamentar la interposición del recurso, por lo que no se impondrán a ninguna de ellas.

La desestimación del recurso supondrá la pérdida del depósito constituido para recurrir.

#### SEXTO.-

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2º LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

### III - PARTE DISPOSITIVA

**FALLAMOS:** Que con **desestimación** del recurso de apelación interpuesto por la representación de ORNUA CO-OPERATIVE LIMITED contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, de fecha 18 de marzo de 2015, en los autos de juicio ordinario n.º 73/15, **debemos confirmar y confirmamos dicha resolución**, sin expresa condena en costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución 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.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

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

**PUBLICACIÓN:** Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.