



Roj: **SAP V 3816/2022 - ECLI:ES:APV:2022:3816**

Id Cendoj: **46250370092022101045**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **9**

Fecha: **08/11/2022**

Nº de Recurso: **396/2022**

Nº de Resolución: **911/2022**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **PURIFICACION MARTORELL ZULUETA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

ROLLO NÚM. 000396/2022

V

SENTENCIA NÚM.: 911/2022

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA DON JORGE DE LA RÚA NAVARRO

En Valencia a ocho de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA**, el presente rollo de apelación número 000396/2022, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000145/2021, promovidos ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Valencia, entre partes, de una, como apelante a MR. WONDERFUL COMMUNICATION S.L., representado por el Procurador de los Tribunales don/ña MARIA ANGELES MAS VICTORIA, y de otra, como apelados a CLAVE DENIA S.A. y CLAVE DENIA CANARIAS SL representado por el Procurador de los Tribunales don/ña JORGE RAMON CASTELLO NAVARRO, en virtud del recurso de apelación interpuesto por MR. WONDERFUL COMMUNICATION S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Valencia en fecha 20 de enero de 2022, contiene el siguiente FALLO: "*Que desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de MR. Wonderful Communication S.L., por lo que debo absolver y absuelvo a Clave Denia S.A. y Clave Denia Canarias S.L., de todos los pedimentos formulados en su contra, sin imposición de costas.*"

Procediéndose a dictar auto de aclaración de fecha 20 de febrero de 2022, el cual contiene la siguiente parte dispositiva: "*Acuerdo aclarar la sentencia dictada dictada por este Juzgado el día 20 de enero de 2022 con el nº. 27/22 , en el sentido de que en el Fundamento de derecho primero de la sentencia, pagina sexta, cuarto párrafo donde dice que "tiene una clara sobrerrepresentación de una parte de la población española puesto, que un 75'08% de las personas que han participado en la encuesta que obra en el informe pericial de la actora son mujeres con una edad de entre 16 y 44 años" en lo sucesivo dirá "tiene una clara sobrerrepresentación de una parte de la población española puesto que un 75'08% de las mujeres que participan en la encuesta que obra en el informe pericial de la actora son mujeres con una edad entre 16 y 44 años". No ha lugar a la aclaración respecto de las demás cuestiones señaladas por los motivos anteriormente expuestos"*

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por MR. WONDERFUL COMMUNICATION S.L., dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - Sentencia de instancia y recurso de apelación.

1.- Sentencia. La sentencia del Juzgado Mercantil 5 de Valencia de 20 de enero de 2022 desestima la demanda planteada por la representación de Mr. Wonderful Communication SL contra Clave Denia Canarias SL y Clave Denia SL.

En síntesis, la desestimación de las pretensiones articuladas en la demanda se soporta en los siguientes argumentos:

i.- En lo que concierne a la invocación del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal considera que: a) no se ha acreditado la imitación: el hecho de utilizar elementos conceptuales similares en los diseños no conlleva la estimación, en un contexto en que es tendencia en el mercado la utilización de elementos que están en el dominio público; b) de la valoración conjunta de la prueba pericial practicada a instancia de ambas partes, merece mayor credibilidad la realizada por el perito de la demandada, c) no aprecia la existencia de un estilo propio de Mr. Wonderful que goce de singularidad competitiva, d) no existe riesgo de asociación o confusión de los productos Mr. Wonderful y ALE-HOP, atendida la falta de credibilidad que le ofrece la pericial de la actora, vistos los errores en que incurre según resulta del informe aportado por la demandada respecto a los elementos utilizados en la encuesta y la eventual sobrerrepresentación de algunos sectores de la población. Concluye en la inexistencia de actos de imitación sistémica por ALE-HOP respecto de los productos de la actora.

ii.- Respecto de los actos de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, la juzgadora de instancia - previa cita de los pronunciamientos judiciales en que apoya sus conclusiones - considera que la norma invocada no es aplicable al caso porque se refiere a signos distintivos y creaciones formales, y no a prestaciones y creaciones materiales.

iii.- También rechaza la aplicación del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal relativo al aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Argumenta - también con las oportunas referencias a resoluciones judiciales - que, aunque el precepto hace referencia al ilícito en relación con el resultado, este puede producirse por cualquier acción excepto por actos de imitación, que tienen su regulación en el artículo 11.

iv.- Finalmente rechaza la aplicación del artículo 4 (actos contrarios a la buena fe) porque se reiteran los aspectos que previamente había subsumido en los artículos 11, 6 y 12 (ya comentados) sin que por ello sea posible la aplicación de la cláusula general.

Y desestima la demanda sin hacer pronunciamiento impositivo en materia de costas procesales en atención a la existencia de serias dudas de derecho.

Por Auto de 20 de febrero de 2022 se acordó la aclaración de la resolución indicada en los términos que hemos dejado transcritos en el antecedente primero de esta resolución, al que nos remitimos para evitar innecesarias repeticiones.

2.- Recurso de apelación y oposición.

La demandante se alza contra la sentencia, y estructura y desarrolla los motivos de apelación con arreglo al esquema que reproducimos, compuesto de las afirmaciones que generan su discrepancia con el tenor de la sentencia apelada, y la enumeración de los motivos del recurso que se desarrollan extensamente en su escrito. A saber:

I. Lejos de lo que afirma la sentencia las semejanzas entre los productos de CLAVE DENIA y MR. WONDERFUL no son "meramente conceptuales"

II. El estilo MR. WONDERFUL no se reduce al kawai.

III. Ni existe una tendencia en los términos propuestos por la sentencia ni en todo caso dicha tendencia puede tener el efecto que le otorga la juzgadora de instancia.

IV. Existen numerosos elementos que permiten confirmar la existencia de singularidad competitiva del estilo MR. WONDERFUL.

V. Los productos de CLAVE DENIA se aproximan incuestionablemente al estilo de MR. WONDERFUL hasta el punto de crear confusión.



VI. Los productos de CLAVE DENIA se aproximan incuestionablemente al estilo de MR. WONDERFUL hasta el punto de crear confusión.

PRIMERO. - ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA REFERIDA A LA EXISTENCIA DE SINGULARIDAD COMPETITIVA. INCORRECTA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11.2 LCD

I. La Sentencia valora erróneamente toda una serie de indicios ciertamente relevantes y que confirman por sí solos la existencia de singularidad competitiva.

II. La Sentencia valora erróneamente los informes de los peritos de MR. WONDERFUL

A. Errónea valoración del informe Povedano (documento 25 de la demanda).

B. Errónea valoración del informe Prieto (documento 26 de la demanda)

C. Errónea valoración del informe Gallego (documento 18 de la demanda)

I. El estilo MR. WONDERFUL no está anticipado por el movimiento kawai. La sentencia yerra al centrar su análisis en el citado movimiento

II. El hecho de que el estilo MR. WONDERFUL tenga su origen en elementos en dominio público no puede tener la relevancia que le confiere la Sentencia

III. El hecho de que la producción de MR. WONDERFUL no sea siempre y en todo caso homogénea es irrelevante

IV. La Sentencia valora de manera errónea la supuesta existencia de una tendencia en el mercado

A. La Sentencia es incoherente con lo que CLAVE DENIA alega para justificar su pretensión

B. La Sentencia lleva a cabo un análisis notablemente superficial de la tendencia alegada de contrario

B.1. La Sentencia yerra al valorar la variable cuantitativa de la tendencia alegada, contraviniendo con ello la jurisprudencia en la materia

B.2. La Sentencia yerra al computar empresas que ya no forman parte de la tendencia alegada

B.3. La Sentencia obvia cualquier valoración de los usos que sirven de base a CLAVE DENIA para justificar la existencia de la tendencia alegada

B.3.1 La Sentencia no ha tenido en cuenta el impacto real de la supuesta tendencia en el mercado español

B.3.2 La Sentencia no ha tenido en cuenta el estilo de una parte considerable de los usos alegados de contrario

C. La Sentencia valora erróneamente el informe del perito de CLAVE DENIA, Señor Nemesio . Dicho perito fue evasivo en muchas de sus respuestas, reconoció haber llevado a cabo un análisis superficial y cambió de parecer en relación con diferentes extremos incurriendo con ello en notables incoherencias

C.1. El Señor Nemesio reconoció no haber llevado a cabo ningún análisis del sector sobre el que concluyó que habría una tendencia.

C.2. El Señor Nemesio fue incapaz de explicar por qué según su criterio la existencia de 5 empresas constituiría una tendencia relevante en los términos propuestos por CLAVE DENIA (esto es, negar singularidad competitiva al estilo MR. WONDERFUL)

C.3. El Señor Nemesio varió significativamente su parecer en relación con la existencia de un estilo MR. WONDERFUL

C.4. El Señor Nemesio varió significativamente su parecer en relación con el supuesto caos organizativo del estilo MR. WONDERFUL

C.5. El Señor Nemesio , dio respuestas manifiestamente evasivas

D. La Sentencia valora incorrectamente el documento número 7 de la contestación a la demanda.

E. Aun entendiendo que existe una tendencia, ello no impide que el consumidor identifique el estilo MR. WONDERFUL

SEGUNDO. - ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA DE ASOCIACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS DE CLAVE DENIA Y EL ESTILO MR. WONDERFUL

I. La Sentencia afirma erróneamente que las semejanzas alegadas por esta parte entre el estilo MR. WONDERFUL y los productos de CLAVE DENIA son meramente conceptuales

La Sentencia ha analizado la posible existencia de confusión de manera superficial e incompleta



- A. La Sentencia obvia que el propio perito de CLAVE DENIA, reconoció que el grado de semejanza entre la producción de ambas partes lleva a confusión
- B. La Sentencia obvia que la testigo de CLAVE DENIA, fue incapaz de defender que las prestaciones de ambas partes no fueran semejantes en alto grado
- C. La Sentencia niega -sin motivo aparente- cualquier tipo de valor a las afirmaciones de usuarios finales aportadas que confirman la existencia de confusión efectiva entre los productos de ambas partes
- D. La Sentencia obvia que MR. WONDERFUL ha llevado a cabo numerosas y muy conocidas colaboraciones con otras marcas, así como el impacto que ello tiene a la hora de determinar la existencia de confusión

TERCERO. - ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA DE UN APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LA REPUTACIÓN Y EL ESFUERZO DE MR. WONDERFUL Y SU ESTILO

CUARTO. - LA SENTENCIA CONCLUYE INCORRECTAMENTE QUE NO HAY ACTOS DE IMITACIÓN SISTEMÁTICA."

La representación de las demandadas se opone a los contenidos del recurso en los términos que se desprenden del escrito presentado al efecto, desarrollando, en extenso, las siguientes alegaciones:

1. Respecto del primero de los motivos, la correcta valoración de la prueba, dada la inexistencia de actos de imitación del artículo 11.2 LCD y de singularidad competitiva.
2. Correcta valoración de la prueba respecto al riesgo de asociación entre productos.
3. Correcta valoración de la prueba por referencia al aprovechamiento del esfuerzo y reputación ajena.
4. Inexistencia de imitación sistemática cuando no ha existido imitación alguna.

Termina por solicitar su desestimación con imposición de las costas de la alzada.

SEGUNDO. - Jurisprudencia aplicable.

Dados los términos en que se planteó la demanda y se ha articulado el recurso de apelación, y como quiera que la sentencia apelada sustenta sus conclusiones mayoritariamente en la cita de resoluciones dictadas en instancia por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, o en apelación por las Audiencias Provinciales (en particular de Girona, Madrid y Barcelona), conviene traer a colación - conforme a lo establecido en el artículo 1.6 del C. Civil, los criterios de la Sala Primera del Tribunal Supremo relativos a los preceptos de la Ley de Competencia Desleal en que se sustentan las pretensiones articuladas en el escrito de demanda.

1.- Cláusula general.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2017 (ROJ STS 357/2017) con cita de su Sentencia 395/2013, de 19 de junio) declara en relación con el artículo 4.1 de la LCD que el precepto "no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley" sino que "tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto."

Consecuencia de lo anterior es que, "esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular" y sin que ello pueda "servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley" a modo de antijuricidad degradada.

La apreciación de las circunstancias que permiten estimar la contravención de las exigencias de la buena fe es eminentemente valorativa y prudencial, atendido el carácter represor de la normativa sobre competencia desleal.

2.- Riesgo de confusión/asociación.

La Sentencia de 17 de mayo de 2017 (ROJ STS 1910/2017) dice en interpretación del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal "..., la confusión que es considerada desleal en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal es la que guarda relación con los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos, la forma de presentación, los elementos que, en definitiva, informan a los consumidores destinatarios de los bienes y servicios sobre cuál es el origen empresarial y que pueden condensar determinadas percepciones positivas."

3.- Sobre los actos de imitación regulados en la Ley de Competencia Desleal.

Partimos de la base de que la imitación de prestaciones e iniciativas profesionales ajenas es libre en los términos que resultan del apartado 1 del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal.



Conforme al apartado 2 del precepto " *la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulta 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 sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2017 (ECLI:ES: TS:2017:1629) para el análisis del acto desleal de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, parte - con cita de la Sentencia del mismo órgano de 3 de diciembre de 2014 - del hecho declarado probado por la resolución recurrida. Tras exponer en qué consiste el concreto acto de imitación desleal (copia de las características del plano ideado por la actora utilizando un acceso no permitido) concluyó, respecto al carácter indebido del aprovechamiento del esfuerzo ajeno, que:

i.- La regla general es la libre imitabilidad de las prestaciones.

ii.- La deslealtad no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado la imitación: a) debe suponer un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y b) tal aprovechamiento ha de ser indebido (conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de un tercero).

iii.- La deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación. Son relevantes las circunstancias concurrentes: a) poder comenzar la actividad en un período temporal breve (mediante la copia sin gastos) y b) el modo en que se obtuvo la ventaja.

iv.- El art. 11.2 LCD trata de dar protección indirecta al competidor que con su esfuerzo se ha afirmado en el mercado o pretende afirmarse en él. Se protege a quien ha invertido tiempo y dinero en una creación, material o intelectual, frente a quien se apodera de su esencia sin tales costes.

v.- Se rechaza que la comisión del acto desleal deba producirse, necesariamente, mediante una reproducción mecánica. No cabe la exclusión de imitaciones en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurren variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado.

En la Sentencia de la Sala Primera de 17 de mayo de 2017 (ECLI:ES:TS :2017:1910) se reitera la doctrina expuesta anteriormente en torno al equilibrio entre la libre imitación de iniciativas empresariales y la deslealtad derivada de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Y partiendo de nuevo de los concretos hechos declarados probados en la instancia concluye, a diferencia del caso anterior, en la falta de concurrencia de los presupuestos necesarios para apreciar la deslealtad del acto de imitación, al considerar que la propuesta del demandado no era propiamente una imitación sino una propuesta dietética más de las muchas existentes. No se había apreciado por tanto la existencia de acto de imitación.

Más recientemente, la Sala Primera se ha ocupado de un supuesto en el que la demanda sustentaba sus pretensiones en la calificación de actos de imitación y confusión respecto de la comercialización de botes de golosinas etiquetados con un mensaje. Desestimada la demanda en la instancia y en apelación, el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 25 de junio de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2577) interpreta los artículos 6 y 11.2 de la LCD desde la perspectiva de un caso fronterizo: la comercialización de golosinas en tres tipos de botes muy semejantes a tres de los siete botes empleados por la demandante, dedicada a la misma actividad, y en un contexto en el que, ambas litigantes, en sus etiquetas emplean frases de un estilo desenfadado y parecido entre ellas.

Dice (los destacados en negrilla son nuestros):

"La jurisprudencia de esta sala, para delimitar el ámbito de aplicación de los arts. 6 y 11 LCD , distingue entre prestaciones y formas de presentación:

"los supuestos de los dos preceptos (...) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos" (sentencia 450/2015, de 2 de septiembre, con cita de las sentencias 792/2011, de 16 de noviembre , y 95/2014, de 11 de marzo).

La imitación de los botes de golosinas, en cuanto que estos forman parte del producto comercializado, pues añaden algo más a las golosinas que contienen, y que es precisamente lo que aportaría la singularidad competitiva, podría ser analizada como una imitación de prestaciones a la luz del art. 11 LCD . Al mismo tiempo, si tomáramos en cuenta los botes como parte de la forma de presentación, en ese caso la comercialización de golosinas en unos botes similares a los empleados por la demandante, podría ser analizada también bajo



el prisma del art. 6 LCD . Pero, lo relevante es que el análisis en uno y otro caso no es el mismo, esto es, no tiene por qué coincidir.

En el primer caso, la imitación de prestaciones susceptible de generar riesgo de asociación, juzgamos en qué medida la venta de las golosinas en estos botes constituye una singularidad competitiva cuya imitación resulta idónea para generar la asociación en el consumidor.

En el segundo caso, para juzgar sobre los actos de confusión del art. 6 LCD , los actos enjuiciados son las formas empleadas por Fresh & Good en la presentación de los botes de golosinas, incluidos los signos distintivos, que por asemejarse a los de Happy Pills podrían generar el riesgo de confusión. En concreto, en este caso, la ambientación del establecimiento y los envoltorios empleados por Happy Pills, que evocan los productos farmacéuticos, junto con su marca, contrastan con la ausencia de esa ambientación en la comercialización de los botes de golosinas por Fresh & Good y el empleo de una marca distinta (mixta, Molagominola), lo que impide advertir un riesgo de asociación provocado por esas formas de presentación. 3. Cuando, al analizar este motivo de casación, juzgamos sobre la mera imitación de la prestación, reducida al bote de golosinas y al empleo de un estilo de frases en las etiquetas, hemos de atender a las exigencias propias del art. 11 LCD , mencionadas en la sentencia 570/2014, de 29 de octubre :

" El artículo 11 de la Ley 3/1991 establece, con carácter general, la regla según la que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, con dos excepciones: que éstas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley y que la imitación sea desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno".

De este modo, partimos de la regla general, la libre imitación de prestaciones, y analizamos a continuación si concurre una de las excepciones legales, que la imitación "resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación" (art. 11.2 LCD).

El precepto exige que la imitación de prestaciones resulte idónea para generar la asociación en el consumidor acerca del origen empresarial de la prestación. Por riesgo de asociación se entiende trasladar la impresión de que entre los fabricantes o quienes comercializan esos productos existe una relación o vínculo económico o jurídico. La idoneidad de la imitación para generar asociación en el consumidor viene determinada porque la prestación imitada goza de singularidad competitiva. Esta singularidad competitiva tiene que ser tal que haga posible por sí que la imitación de la prestación genere riesgo de asociación en el consumidor, aunque difieran las formas de presentación, entre las que se encuentra también el empleo de marcas muy distintas. Dicho de otro modo, **lo que provoca el riesgo de asociación es la imitación de la prestación, en cuanto que goza de singularidad competitiva, y no el empleo de los signos distintivos y las formas de presentación, pero la idoneidad de la imitación de la prestación para generar la asociación en el consumidor puede quedar contrarrestada por unas formas de presentación y el empleo de unas marcas tan diferentes que impidan el riesgo de asociación.**

Es en este contexto del enjuiciamiento en el que opera la valoración que la Audiencia hace sobre el uso de marcas muy diferentes y, en general, las distintas formas de presentación. Y esta valoración nos parece suficientemente ponderada y adecuada, como para concluir que no contradice la norma (art. 11.2 LCD), sin que esté justificado sustituir la valoración de la Audiencia por la que este tribunal casación podría hacer como tribunal de instancia."

Partiendo de las precedentes reflexiones, la Sala analiza las concretas formas de presentación de las golosinas por parte de cada una de las litigantes, así como las frases de estilo que utilizan, y considera que las diferencias son suficientemente significativas para impedir la generación de asociación en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos. Para ello toma en consideración los siguientes aspectos relevantes: 1) la **particularidad de los locales** en que se comercializan y sus diferentes estéticas pues mientras que los botes de golosinas de una de ellas "... se comercializan en unos locales con una estética propia de una farmacia, que pretende evocar, y con unos signos distintivos y envoltorios que lo refuerzan, como es el signo gráfico de la cruz, de color rosáceo para dejar claro que no es un fármaco pero pretende evocarlo", la estética que rodea la comercialización del producto de la demanda " refiere realidades muy distintas, como una furgoneta, y las marcas son también muy diferentes"

La sala concluye afirmando que: " Las formas de presentación son lo suficientemente diferentes como para que la imitación de la prestación (los botes que contienen las golosinas y en algunos casos el estilo de los mensajes que se insertan en las etiquetas), aunque pudiera contener una singularidad competitiva, no sea idónea para generar la asociación en el consumidor."

4.- Aprovechamiento de la reputación ajena.



Finalmente, en lo que concierne al artículo 12 de la citada Ley, la Sentencia de 2 de septiembre de 2015 (ROJ: STS 4245/2015), en su apartado 24, afirma que: 1) El tipo del artículo 12 no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores. 2) El precepto contiene *"la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado."* 3) Se precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional (fama, renombre, crédito, prestigio, etc.), lo que requiere una cierta implantación en el mercado. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma. 4) *"La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores (Sentencia 513/2010, de 23 de julio)."*

TERCERO. - Valoración por el Tribunal.

La sala, en uso de la función revisora que le atribuye la apelación, ha procedido al examen de las alegaciones respectivamente vertidas por las partes, así como la amplia prueba practicada en el proceso, tanto la extensa documental aportada por cada una de las litigantes (comparativas de productos, comentarios transcritos procedentes de redes sociales, dossiers de prensa, certificados de inversión, reconocimientos respectivos de liderazgo, catálogos, muestreos...), como los informes periciales incorporados al litigio (sometidos a contradicción en el acto de juicio) y la testifical. A la vista de todo ello y teniendo presentes los criterios de la Sala Primera del Tribunal Supremo en interpretación de los artículos 4, 6, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, entendemos que procede la confirmación de la resolución apelada por las razones que expondremos seguidamente (conforme a los artículos 218 y 465.5 de la LEC), dado que, aunque no compartimos la fundamentación de la resolución apelada en algunos aspectos, si alcanzamos las mismas conclusiones que la juzgadora de instancia, tanto en lo que concierne a la desestimación de la demanda como al pronunciamiento sobre costas, a tenor de las circunstancias concurrentes al caso examinado.

3.1. Consideraciones previas.

Punto de partida de nuestra resolución pasa por identificar los elementos relevantes que confluyen en el análisis de las cuestiones controvertidas en el proceso y que cobran importancia a la hora de subsumir la conducta de las demandadas en los tipos de la Ley de Competencia Desleal esgrimidos por la actora recurrente.

i.- No se ha invocado protección en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual. No se invoca el registro de los diseños (derecho de exclusiva) que contrapone a los incorporados a los productos de las demandadas conforme a los conceptos que resultan del artículo 1.2 apartados a) y b) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. El artículo 45 dispone que el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, entendiéndose por *"utilización"* la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

No es este el cauce elegido en la demanda, sino el de la protección derivada de la Ley de Competencia desleal tal y como se desprende de su fundamentación jurídica, en la que se invocan los artículos 4, 6, 11.2 y 11.3, 12 y 32. El documento 28 de la demanda es un listado de marcas y diseños solicitados o registrados a nombre de la demandante, que destaca en su demanda que a fecha de su redacción cuenta con más de 600 diseños españoles registrados, resultando la imagen de alguno de ellos en dicho documento digital. El indicado documento contiene un total de 263 páginas, comprensivas tanto del registro de la marca Mr. Wonderful como de algunos dibujos o diseños, en distintos países, entre los cuales aparecen 15 concedidos en España (según se desprende de las primeras páginas), sin que se haya puesto el acento por la actora en la exclusiva de sus registros.

ii.- Ambas litigantes están implantadas en el mercado y sus productos son conocidos por el consumidor medio, a través de las respectivas marcas con las que operan: Mr. Wonderful en el caso de la actora, ALE-HOP en el de las demandadas. No estamos en el ámbito de un procedimiento marcario, pero no cabe duda de las diferencias que existen entre las marcas respectivamente utilizadas por cada una de las litigantes y por las que son conocidos sus productos (que las llevan incorporadas). La cuestión no es baladí a los efectos de las acciones ejercitadas dada la trascendencia que tiene para el consumidor la identificación del origen empresarial del producto.

La prueba documental aportada al procedimiento revela que tanto la actora como las demandadas tienen un importante número de puntos de venta en España (al margen de su presencia en otros países). Las demandadas (documento 2 de la contestación, 220 establecimientos abiertos en 2020) y Mr. Wonderful, al



tiempo de la presentación de la demanda, tenía 7 tiendas físicas propias en centros comerciales de Madrid, Barcelona y Granada.

En las fotografías incorporadas a la demanda se observa el detalle de una rotulación particular con la marca Mr. Wonderful en letra minúscula redondilla, y local acristalado en el que predominan los tonos pastel que caracterizan sus diseños (página 9/139).

Relevante, igualmente, el hecho de que las demandadas comercialicen sus productos (una gama muy amplia y diversa de objetos, sin perjuicio de la zona de intersección o de confluencia con los productos de la demandada) en locales ubicados en todo el territorio nacional (documento 3 del escrito de contestación) con amplísimos escaparates acristalados en los que se mantiene una concreta disposición de los productos por series, de manera que el establecimiento es perfectamente identificable por los consumidores por su peculiaridad, destacando, además de la rotulación propia del establecimiento ALE-HOP, la "vaca" situada a la puerta de cada tienda (documento 2 de la contestación a la demanda), lo que le dota de singularidad respecto de otros establecimientos o bazares dedicados a la comercialización de ropa, material de papelería, regalos ... Sus productos llevan incorporada la marca ALE-HOP.

Ambas compañías tienen presencia en las redes sociales y en particular, la actora ha efectuado colaboraciones con marcas de reconocido prestigio tanto en el sector de la alimentación, como en el de la cosmética o la moda.

Asimismo, es importante el volumen de ventas de las litigantes (documento 7 de la demanda, en lo que concierne a la actora), la apreciación por los consumidores de las semejanzas entre productos de ALE-HOP y Mr. Wonderful (con identificación de ambas marcas) y comentarios acerca de la diferencia de precio entre los productos de Mr. Wonderful y los equivalentes o de la misma gama de ALE-HOP (documentos 44 a 45 del escrito de demanda). A modo de ejemplo, en el documento 45 un twitter que dice " *Y ahora voy al Alehop, que es el Mr. Wonderful de los pobres*".

iii.- Ambas partes tienen diseñadores propios (documento 20 de la demanda y 4 y 9 de la contestación), han obtenido reconocimientos que revelan su fortaleza e importancia en el mercado en el que compiten (documento 60 de la demandante y 6 de la demandada, entre otros) y tienen difusión pública, a tenor de los dossiers de prensa respectivamente aportados. La propia actora reconocía en la demanda (página 49/139) a ALE-HOP como " *una de las cadenas de tienda de artículos de regalo más importantes, sino la más importante, de nuestro país...*"

iv.- A resaltar, a los efectos de la presente resolución y como elemento previo a la confrontación objeto de la litis, la existencia de tendencias en el mercado, implantadas con anterioridad a la iniciativa empresarial de la actora (febrero de 2011, según dice la página 6 de la demanda) y a sus diseños, consistente en la combinación de imágenes de objetos (tazas, frutos, dulces, estrellas, animales...) personalizados o dotados de expresión humana y mensajes breves en el que la tipografía de las letras constituye parte del diseño que se incorpora a un producto determinado (agendas, tazas, camisetas, bolsas de agua caliente, baberos, zapatillas de estar por casa, llaveros...)

Las litigantes se refieren y lo hacen también los informes periciales respectivamente aportados, al movimiento japonés "kawai" (dibujos de objetos simples - aislados - a los que se incorpora una "cara" - ojos y boca -). También se identifican diversos estilos como el "híster" o el "lettering vintage", que sirven de inspiración tanto a una parte como a la otra en la medida en que asocian en sus productos imágenes y textos. Del informe emitido por la Sra. Cristina a instancia de la demandante, resultan las influencias de lettering vintage y de la tendencia del Kawai en las composiciones de Mr. Wonderful, sin perjuicio de que en sus diseños se aporten trazados propios o personales, y particularidades que determinan su reconocibilidad por los consumidores y su diferenciación con otros antecedentes o con otros competidores con caracteres propios (anexos al indicado informe).

v.- Actora y demandadas no son las únicas empresas que comercializan objetos que incorporan dibujos y mensajes. Del escrito de contestación a la demanda y de la prueba obrante en autos, resulta la identificación de otras compañías o marcas comerciales que compiten en el mismo sector y con productos análogos: MAKU MURA, BE HAPPY, LOVELY STORY, ITEM INTERNACIONAL, QUÉ WAY, CARLALLUNA DESIGNS, IDEORIUM, SUPERMOLON, MR COOL, entre otras. Sin perjuicio de sus respectivas particularidades, todas ellas utilizan dibujos humanizados (incorporando ojos y expresión) de frutos, otros alimentos (tabletas de chocolate, donuts, galletas...), estrellas, corazones, unicornios, jarras de cerveza, y en su caso, en una proporción importante, los combinan con mensajes positivos.

De los documentos 7 y 8 de la contestación a la demanda resulta que con anterioridad a la constitución de la actora (en particular en los años 2009 y 2010), la demandada había utilizado diseños en los que se combinan dibujos y textos que participan de los elementos que se discuten en este procedimiento, aunque no



se correspondan con las concretas gamas de color que después impondrían los productos de la actora. En el catálogo de 2010 aparece un producto que combina una taza personalizada con su café y su churro, con un brick de leche igualmente personalizado que sugiere una vaca y bajo la marca ALE-HOP, y sobre los dos dibujos "dialogantes", la expresión "Good morning".

La irrupción de Mr. Wonderful aporta al mercado (a través del modo en que se combinan dibujos, colores y textos) unas características propias que permiten a los consumidores la identificación de sus concretos productos en el sector en el que se desenvuelve su actividad. Si ello ha constituido una de las claves de su éxito empresarial, también ha propiciado la aparición de imitadores en el sector.

3.2. Remisión parcial a la argumentación de la sentencia apelada.

Hemos apuntado al inicio del presente fundamento que compartimos en parte los razonamientos de la sentencia apelada y discrepamos, en parte, de ellos, por lo que nos centraremos exclusivamente en aquellos que deben ser objeto de aclaración o precisión, remitiéndonos, en cuanto al resto, a la sentencia apelada.

En este sentido, conviene recordar que la confirmación por remisión tiene sustento en la doctrina del Tribunal Supremo (sin perjuicio de la rectificación de los extremos que lo requieran), como resulta, entre otras, de la Sentencia de 30 de diciembre de 2014 (ROJ: STS 5689/2014) cuando dice: "*El Tribunal Constitucional en Sentencias entre otras, 174/87, 146/90, 27/92 y 11/95, ha determinado que es motivación suficiente la remisión hecha por el Tribunal Superior a la sentencia de instancia que era impugnada*". En la sentencia de 5 de octubre de 1998 la Sala Primera afirma que "*si la resolución de primera instancia es acertada, la de apelación, que la confirma, no tiene por qué repetir o reproducir los argumentos de aquella, pues basta, en aras de la economía procesal, la sola corrección de lo que, en su caso, fuera necesario*" y en la de 22 de mayo de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:4125) rechazó la falta de motivación que había sido alegada indicando que "*la recurrente olvida que el fundamento de derecho primero de la sentencia de la Audiencia contiene la aceptación de los de la resolución apelada, y es reiterada la posición de esta Sala respecto a la fundamentación por remisión, según la cual si la resolución de primer grado es aceptada, la que confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir los argumentos, debiendo, en aras de la economía procesal, corregir solo aquellos que resulte necesario (STS de 16 de octubre de 1992), amén de que una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juzgador "a quem" se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya utilizadas por aquella (STS de 5 de noviembre de 1992), cuya doctrina jurisprudencial es de aplicación en este supuesto.*"

Dicho esto:

1) Descartamos - como la sentencia apelada - la aplicación al caso del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal (actos de confusión) dado que la conclusión está sustentada en diversos pronunciamientos judiciales que se citan y se apoyan, a su vez, en los criterios de la Sala Primera del Tribunal Supremo de los que se desprende que la norma se refiere a los signos distintivos, tal y como señalan además la Sentencia de 17 de mayo de 2017 (ROJ STS 1910/2017) y la de 25 de junio de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2577) citadas en el Fundamento Jurídico Segundo, con referencia, está última, a la delimitación del ámbito de aplicación del artículo 6 respecto del 11.

De hecho, la fundamentación del recurso, cuando describe las apreciaciones de los consumidores que constan en los documentos 44, 45 y 56 de la demanda, se centra en la existencia de riesgo de asociación en conexión a las prestaciones y no a los signos, lo que nos sitúa en el ámbito del artículo 11 de la Ley, al que nos referiremos más adelante.

2) Rechazamos, asimismo, la aplicación del artículo 12 (explotación de la reputación ajena) respecto del que la doctrina ha llegado a afirmar su carácter residual dada la represión de algunas conductas de aprovechamiento indebido de la reputación ajena a través de otros preceptos de la Ley, de manera que en su aplicación práctica, algunas resoluciones judiciales han afirmado que sólo se puede invocar el precepto cuando el supuesto enjuiciado no sea subsumible en los actos de confusión del artículo 6, o en los de imitación del 11 (SAP Madrid de 11 de octubre de 2006 o SAP Tarragona de 8 de julio de 2010, entre otras).

Añadimos a lo anterior, y como acontece respecto de lo apuntado al valorar la aplicación del artículo 6, que también en el supuesto del artículo 12 la protección se refiere a las creaciones formales, signos distintivos y forma de presentación de los productos y servicios, sin que encuentre posibilidad de aplicación acumulada con el artículo 11 cuando los hechos consistan exclusivamente en la imitación de prestaciones.

Esta es la tesis que defiende la sentencia apelada (así lo expresa en el último párrafo del fundamento jurídico tercero) y es de ver cómo en el desarrollo del motivo tercero del recurso subyace la idea de la imitación ("*Mr. Wonderful es quien idea, propone y desarrolla su estilo a partir de 2012 ... CLAVE DENIA por su parte, habiendo*



constatado el éxito se "sube al carro" a partir de 2013, haciendo suyo un estilo de éxito... Para CLAVE DENIA es mucho más sencillo, y barato, observar lo que hace la competencia, para a renglón seguido lanzar lo mismo al mercado") aunque a continuación ponga el acento en los costes asumidos, el menor precio de los productos de la demandada (tres veces menor, afirma la recurrente), o los comentarios de los consumidores acerca de que los productos de ALE-HOP son la versión barata de los productos de la demandante.

3.3. Actos de imitación del artículo 11 de la LCD .

El núcleo principal de la sentencia recurrida es el Fundamento Primero en el que la juzgadora analiza la conducta de la demandada bajo el paraguas de los actos de imitación contemplados en el artículo 11, con cita de las resoluciones judiciales que considera de aplicación, descripción de los requisitos positivos y negativos (para la subsunción de la conducta en el apartado 2 del precepto), y valoración de las pruebas periciales.

Como hemos dejado anticipado, la sentencia concluye en la desestimación de las pretensiones de la actora, y aun cuando nosotros alcanzamos la misma conclusión, lo cierto es que no compartimos en su plenitud los argumentos y afirmaciones que se contienen en la resolución, ni tampoco la valoración que de la prueba se contiene en el indicado razonamiento jurídico.

Reconocemos en los diseños de la demandante la singularidad que ha sido clave de su éxito en un concreto sector del mercado, dando lugar a que la evolución de los diseños de otras compañías se haya aproximado a la particular estética de Mr. Wonderful a medida que se ha ido implantando y ha sido reconocible por los consumidores.

Para llegar a esta conclusión hemos valorado el contenido de los informes periciales respectivamente aportados por las partes, sin perder de vista, sin embargo, la propia capacidad de comparación que se aprecia, entre otros aspectos, a través de los comentarios de consumidores obrantes en el expediente, y del contraste de las fotografías aportadas al procedimiento, en columnas y en paralelo mayoritariamente.

Al margen del debate técnico acerca de si se puede concluir en la existencia de un "estilo" Mr. Wonderful desde la perspectiva de las "Bellas Artes" (informe de la Sra. Cristina , en relación con el análisis de "singularidad competitiva" emitido por D. Víctor Manuel , en consonancia con la declaración del diseñador de la actora Sr. Alfredo), o no (como se afirma por el perito D. Nemesio - documento 16 de la contestación - valorado positivamente en la resolución apelada), del conjunto de la prueba practicada se desprende la existencia de semejanzas (y también de diferencias) en los productos comercializados por la demandada respecto de diseños atribuidos a la actora, en conexión también - y así se desprende de las periciales - con la propia evolución de las modas, o las campañas comerciales, que determinan que unas tendencias prosperen y otras no.

Al hilo de lo que venimos destacando y en la medida en que la recurrente ha alegado error en la valoración de la prueba y se ha referido en particular a la testigo y diseñadora de la demandada Doña Magdalena , hemos de apuntar que no falta razón a la demandante al cuestionar a la testigo, dada la poca credibilidad que ofrece su manifestación de no haber hecho seguimiento de Mr. Wonderful (respecto de la que incluso dice ignorar que sea un referente), cuando previamente había afirmado que su inspiración procedía de lo que resulta del ambiente, de los contenidos de páginas web de otras empresas y de lo que gusta en su entorno... para crear " experiencias de compra".

La comparación de los diseños pone de relieve la coincidencia de elementos gráficos y de mensajes que revelan la existencia de una aproximación o imitación de los diseños, aunque cada una de las litigantes los tenga incorporados a productos que no son coincidentes en muchos casos (por ejemplo, la actora presenta un llavero, y la demandada una bolsa de agua caliente - página 67/139 de la demanda - o unos calcetines - página 69/139 -).

No obstante, ello no implica que concurran la totalidad de los presupuestos que resultan del apartado 2 del artículo 11 de la LCD para acoger las acciones articuladas al amparo del artículo 32 de la norma (declarativa de deslealtad, cesación, retirada del tráfico económico y destrucción de productos, resarcimiento del daño, ...). Para que pueda prosperar la acción ejercitada al amparo del artículo 11.2 se requiere algo más que la imitación de las prestaciones, dado que la regla general del apartado 1 de la norma citada es la de la libre imitabilidad.

Si retomamos el tenor de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 25 de junio de 2021 - ya citada -, concluiremos que en el presente caso no puede prosperar la demanda porque falla el presupuesto de la deslealtad desde la perspectiva de la idoneidad de la imitación para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (en un contexto como el descrito en el apartado 3.1 de este mismo fundamento).



Como indica el tribunal supremo en la resolución citada " *la idoneidad de la imitación de la prestación para generar la asociación en el consumidor puede quedar contrarrestada por unas formas de presentación y el empleo de unas marcas tan diferentes que impidan el riesgo de asociación*" y así acontece en el caso que nos ocupa al no haber ningún riesgo de asociación o de confusión en el momento en que se produce la compra por el consumidor, que no puede tener dudas del origen empresarial ni por referencia al establecimiento físico (nos remitimos a cuanto hemos expuesto en las consideraciones previas respecto a la particular configuración de las tiendas), ni a la marca dado que los productos aparecen marcados tanto por una de las litigantes como por la otra, y las respectivas marcas no guardan ninguna similitud entre ellas.

No apreciamos, finalmente, y por referencia al apartado 3 del artículo 11 - también invocado por la actora recurrente - una finalidad predatoria o de obstaculización mediante una imitación sistemática o excesiva respecto de la respuesta natural del mercado.

Consecuencia de cuanto se ha expuesto es la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la resolución apelada.

CUARTO. - Pronunciamiento sobre costas.

La sentencia de primera instancia no hizo pronunciamiento impositivo sobre costas al apreciar la existencia de serias dudas de derecho. Este pronunciamiento no ha sido impugnado formalmente por la demandada, pese a tener gravamen para ello, pues se limitó a oponerse al recurso de apelación sin articular impugnación, pese a que en su escrito expuso las razones por las que, a su juicio, debieron imponerse las costas a la demandante. Como quiera que la sentencia no ha sido impugnada en ese punto, de conformidad con los artículos 218 y 465.5 de la LEC el pronunciamiento ha quedado fuera del alcance de la revisión en la alzada.

En lo que concierne a las costas de la apelación, en principio, la desestimación del recurso conlleva su imposición a la apelante (398LEC). Sin embargo, no podemos obviar que hemos acogido parte de los argumentos esgrimidos por la actora (aún sin transcendencia en la parte dispositiva) lo que justifica la presentación del recurso y que no hagamos pronunciamiento impositivo, de manera que cada parte deberá soportar las costas de la alzada derivadas de su intervención y las comunes por mitad.

Sin embargo, ello no alcanza al depósito constituido para apelar a que se refiere la Disposición Adicional 15 de la LOPJ, al que se dará el destino legal correspondiente.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación, así como

FALLO

DESESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación de Mr. Wonderful Communication SL contra la Sentencia del Juzgado Mercantil 5 de Valencia de 20 de enero de 2021, que confirmamos.

No hacemos pronunciamiento impositivo respecto de las costas de la alzada, debiendo soportar cada una de las partes las derivadas de su actuación procesal.

Se declara la pérdida del importe del depósito constituido para apelar, al que se dará el oportuno destino legal.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

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