



Roj: **SAP B 2691/2022 - ECLI:ES:APB:2022:2691**

Id Cendoj: **08019370152022100503**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **18/03/2022**

Nº de Recurso: **1726/2018**

Nº de Resolución: **512/2022**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **MARIA ELENA BOET SERRA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil**

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

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120168009036

**Recurso de apelación 1726/2018-2ª**

Materia: Juicio Ordinario

**Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Barcelona**

**Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 12/2017**

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012172618

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Concepto: 0661000012172618

Parte recurrente/Solicitante: COMITE INTERPROFESSIONAL DU VIN DE CHAMPAGNE

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: Carlos Morán Medina

Parte recurrida: Pedro Enrique

Procurador/a: Francisco Sanchez Garcia

Abogado/a: Víctor Saranga

Cuestiones esenciales que se plantean: Denominación de origen protegida "Champagne". Evocación. Aprovechamiento de la reputación ajena.

**SENTENCIA núm. 512/2022**

**Componen el tribunal los magistrados:**

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA



MANUEL DÍAZ MUYOR

MARTA CERVERA MARTÍNEZ

ELENA BOET SERRA

En Barcelona, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós

**Parte apelante:** Comité Interprofessional du Vin de Champagne

**Parte apelada:** Pedro Enrique

**Resolución recurrida:** Sentencia

-Fecha: 13 de julio de 2018

-Demandante: Comité Interprofessional du Vin de Champagne

-Demandada: Pedro Enrique

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

*"Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de representada por el procurador Sr. López Chocarro, contra D. Pedro Enrique, representado por el procurador Sr. Sánchez García.*

*Ello sin imposición expresa de las costas causadas a ninguna de las partes".*

**SEGUNDO.-** Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito de oposición y solicitó la confirmación de la sentencia recurrida.

**TERCERO.-** Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 4 de noviembre de 2021.

**CUARTO.-** Por providencia de 11 de julio de 2019 se dio traslado a las partes para que pudieran hacer alegaciones sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Tras recibir las alegaciones de las partes, se dictó auto de fecha 4 de octubre de 2019 en el que se acordó plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con suspensión del curso de las actuaciones, al que se formularon las siguientes preguntas:

1) *Si el ámbito de protección de la una denominación de origen permite protegerla no sólo frente a productos similares, sino también frente a servicios que pudieran estar vinculados a la distribución directa o indirecta de esos productos.*

2) *Si el riesgo de infracción por evocación al que se refieren los artículos referidos de los Reglamentos Comunitarios exige realizar principalmente un análisis nominal, para determinar la incidencia que tiene en el consumidor medio, o sí, para analizar ese riesgo de infracción por evocación previamente debe determinarse que se trata de los mismos productos, productos similares o productos complejos que tengan, entre sus componentes, un producto protegido por una denominación de origen.*

3) *Si el riesgo de infracción por evocación debe fijarse con parámetros objetivos cuando exista una completa o muy alta coincidencia en los nombres, o si debe graduarse en atención a los productos y servicios evocantes y evocados para concluir que el riesgo de evocación es tenue o irrelevante.*

4) *Si la protección que prevé la normativa de referencia en los supuestos de riesgo de evocación o aprovechamiento es una protección específica, propia de las peculiaridades de estos productos, o si la protección debe vincularse necesariamente a las normas sobre competencia desleal.*

**QUINTO.-** El TJUE, por medio de Sentencia de 9 de septiembre de 2021, dio respuesta a las cuestiones planteadas. En su parte dispositiva, el TJUE (Sala Quinta) declara:

1) **El artículo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, debe interpretarse en el sentido de que protege las denominaciones de origen protegidas (DOP) frente a comportamientos relacionados tanto con productos como con servicios.**



2) El artículo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 1308/2013 debe interpretarse en el sentido de que la "evocación" a que se refiere dicha disposición, por una parte, no exige, como requisito previo, que el producto amparado por una DOP y el producto o el servicio cubierto por el signo controvertido sean idénticos o similares y, por otra parte, queda acreditada cuando el uso de una denominación hace surgir, en la mente de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo suficientemente directo y unívoco entre esa denominación y la DOP. La existencia de tal vínculo puede resultar de varios elementos, en particular, la incorporación parcial de la denominación protegida, la semejanza fonética y visual entre ambas denominaciones y la similitud que de ella se deriva, y aun a falta de tales elementos, de la proximidad conceptual entre la DOP y la denominación de que se trate o incluso de una similitud entre los productos amparados por esa misma DOP y los productos o servicios amparados por esa misma denominación.

3) El artículo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 1308/2013 debe interpretarse en el sentido de que la "evocación" contemplada en esa disposición no está supeditada a la comprobación de la existencia de un acto de competencia desleal, puesto que esta disposición establece una protección específica y propia que se aplica con independencia de las disposiciones de Derecho nacional relativas a la competencia desleal.

**SEXTO.**-Por providencia de 15 de septiembre de 2021 se dio traslado a las partes para alegaciones acerca del alcance de la referida resolución para la resolución del recurso y el traslado fue evacuado por ambas partes. Tras lo cual se señaló para votación y fallo el día 4 de noviembre de 2021.

Actúa como ponente la magistrada Elena Boet Serra.

## FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

1. El Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (en adelante, CIVC) interpuso una demanda de juicio ordinario contra Pedro Enrique en la que ejercita acciones de propiedad industrial y solicita los siguientes pronunciamientos:

"Que se DECLARE:

1) Que el uso que el demandado viene realizando del distintivo CHAMPANILLO en el mercado, constituye una infracción de la denominación de Origen Champagne.

2) Que el registro y uso del nombre de dominio "champanillo.es" así como el uso del distintivo CHAMPANILLO en las cuentas de las redes sociales Facebook y Twiter del demandado constituyen una infracción de la denominación de origen Champagne.

3) Como consecuencia del pronunciamiento anterior, el nombre de dominio "champanillo.es" y las cuentas en las redes sociales de Internet en las que el distintivo CHAMPANILLO esté presente deben de ser cancelados.

Se CONDENE AL DEMANDADO:

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) A cesar en el uso del distintivo CHAMPANILLO.

c) A retirar del mercado cualquier título, rótulo, carteles, anuncios documentos publicitarios o comerciales, incluido Internet en los que figure dicho distintivo.

Se ORDENE:

a) La cancelación del nombre de dominio "champanillo.es" mediante la remisión del oficio correspondiente a la entidad Red.es.

b) La eliminación de las cuentas identificadas con el distintivo CHAMPANILLO en Facebook y twiter, mediante la remisión del oportuno oficio.

-Con imposición de costas al demandado".

2. La parte demandada se opuso a lo pretendido de contrario, aduciendo que el uso que realizaba del término "Champanillo" o "el Champanillo" era como nombre comercial de un establecimiento de hostelería (un bar de tapas), sin riesgo de confusión alguno con los productos amparados bajo la denominación de origen Champagne y sin aprovechamiento alguno de la reputación de la denominación de origen de referencia.

3. Tras los trámites correspondientes, el juzgado dictó sentencia desestimando las pretensiones de la parte demandante.



En la sentencia se indica que " *En el presente caso, tras la valoración de forma ponderada, de los signos en conflicto, se advierte que la evocación que el uso del signo "Champanillo", realiza el demandado tanto en los establecimientos comerciales que regenta, como en las redes sociales, puede generar respecto de la denominación "Champagne" es tenue e irrelevante, para infringir el apartado 2 del art. art. 118 quaterdecies del Reglamento (CE) 1234/2007.*

*No cualquier evocación justifica la infracción, sino que debe estar ligada a la protección otorgada a las denominaciones de origen. El producto al cual se aplica el signo "Champanillo", que no es un vino o bebida alcohólica, sino el nombre de un Bar de tapas o establecimiento de restauración, en el que no consta que se comercializara "champagne", y el público destinatario del mismo, difieren tanto respecto de los productos amparados por la denominación "Champagne", marca renombrada que goza de gran prestigio en el sector vitivinícola y de la restauración, que la semejanza fonética de los signos no provoca la evocación".*

La Sentencia de primera instancia hacía referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, Sala I, Sentencia de 1 de marzo de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:771), en la que se cuestionaba la marca Champín, utilizada para comercializar una bebida gaseosa no alcohólica con base de frutas utilizada en fiestas infantiles. El Tribunal Supremo consideró que la marca Champín no infringía la D.O. Champagne.

4. La sentencia fue recurrida en apelación por la demandante. El recurso insiste en que el uso que la demandada realiza del distintivo "Champanillo" infringe la D.O. Champagne. En particular, alega que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta que (i) la demandada no solo utiliza el signo para identificar una cadena de restaurantes sino también para identificar un vino espumoso que comercializaba en esos establecimientos en el año 2015 y que, afirma, comercializó de nuevo en el año 2017 y que continúa comercializando al tiempo de la interposición del recurso (doc. 44 y 45); el distintivo "Champanillo" evoca la D.O. Champagne; (iii) la D.O. Champagne goza de una elevada reputación y renombre y su protección, conforme a sus normas específicas, se extiende también frente a productos y servicios no comparables a los vinos de Champagne; el uso del signo "Champanillo" para distinguir establecimientos de bar de tapas y restaurante evoca la denominación de origen y se aprovecha indebidamente de su reputación.

5. La demandada se opone al recurso. Niega que el uso que realiza del nombre comercial "Champanillo" evoque la denominación de origen, aduciendo que "sería contraproducente para su negocio que la evocara, ya que no se trata de establecimientos de lujo ni se sirve champagne en los mismos, todo lo contrario se trata de bares de tapas que se diferencian en el mercado por su sencillez y precio sumamente económico", que en sus establecimientos se sirven copas de vino, pero no se comercializan botellas de vino, y que no se aprovecha de la reputación de la denominación de origen ni diluye su distintividad o notoriedad.

**6. Este tribunal ha planteado cuestión prejudicial ante el TJUE y el TJUE ha dictado Sentencia con fecha 9 de septiembre de 2021, C-783/19 , as. *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne y GB (en adelante, STJUE Champanillo) en los términos expuestos en los anteriores antecedentes de hecho 4) y 5).***

**SEGUNDO.- Principales hechos que sirven de contexto.**

7. Los hechos de los que partimos son los siguientes:

1) El Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (en adelante, C.I.V.C.), es una entidad reconocida por el derecho francés encargada de velar por los intereses de los productores de Champagne, así como de la defensa legal de la propia Denominación de Origen Champagne en todo el mundo.

2) El C.I.V.C., tal y como se establece en la Ley francesa de 12 de abril de 1941, es una organización semigubernamental que tiene personalidad jurídica y legitimación para ejercer acciones, ante los Tribunales en defensa de la Denominación Champagne.

3) La denominación de origen "Champagne" se halla protegida actualmente por el Decreto francés nº 2010-1441 de 22 de noviembre de 2010, siendo de aplicación en España, en virtud de lo acordado en el Convenio entre el Estado Español y la República Francesa sobre la protección de las denominaciones de origen, indicaciones de procedencia y denominaciones de ciertos productos, y su protocolo de 27 de junio de 1973.

4) La Denominación de Origen "Champagne" también es objeto de protección, a nivel internacional, a través de su registro ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (docs. 3 a 8 de la demanda).

5) Existe un reconocimiento y renombre mundial de la Denominación de Origen Champagne (docs. 9 a 16 de la demanda).

6) Pedro Enrique utiliza el distintivo "CHAMPANILLO" para distinguir unos establecimientos de bar y tapas situados en las localidades de Barcelona, Mollet del Vallés, Calella y Cardedeu (docs. 17 a 19 de la demanda).

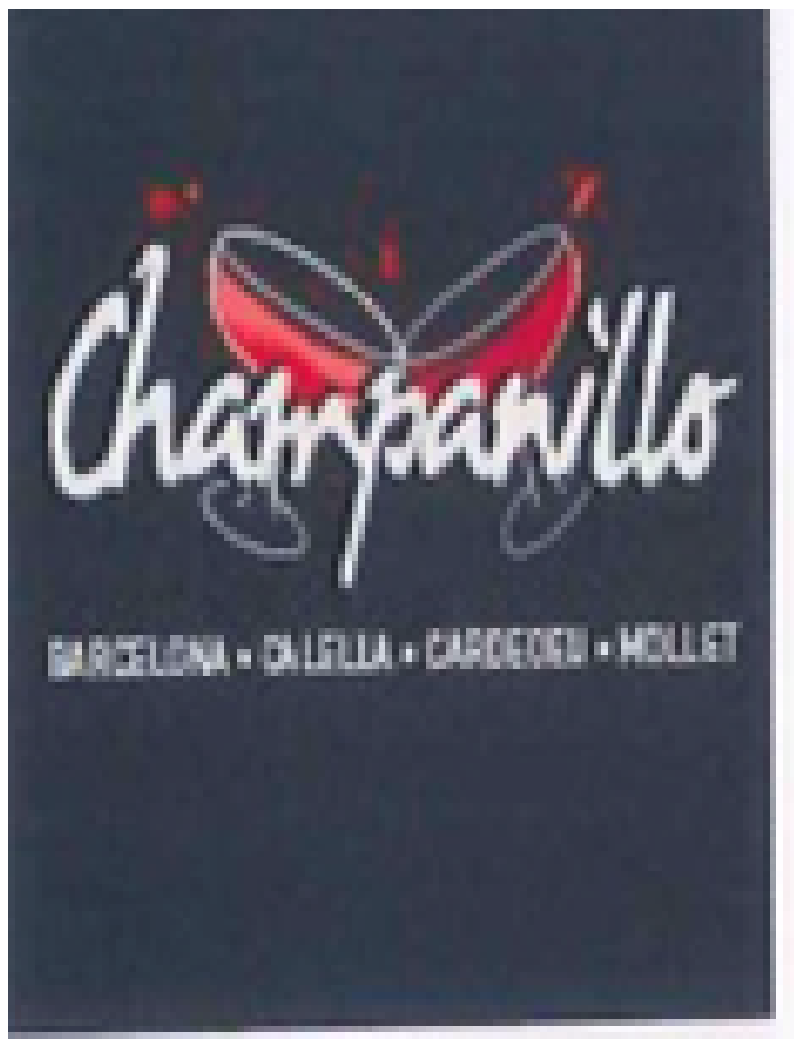
7) El demandado ha intentado registrar, en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como marca el distintivo "Champanillo", en dos ocasiones sucesivas y en ambas, tras la oposición realizada por la demandante, se le ha denegado el registro por su incompatibilidad con la denominación de origen Champagne, mediante Resoluciones de fechas 8 de febrero de 2011 y 14 de abril de 2015 (documentos 29 y 32 de la demanda)

8) El Sr. Pedro Enrique utiliza también el término "Champanillo" para publicitar sus establecimientos de restauración (bebidas y tapas) en redes sociales (documentos 22 y 23 de la demanda) y en publicidad sobre soportes tradicionales (cartas, *flyers* y anuncios). Además, emplea el nombre de dominio "champanillo.es" (documentos 20 y 21 de la demanda).

9) La parte demandante acreditaba documentalmente que el Sr. Pedro Enrique hasta el año 2015 comercializó en sus establecimientos una bebida espumosa denominada "Champanillo", cesando en la comercialización de este vino espumoso cuando fue requerido por la actora. (documentos 24 a 26 de la demanda).

10) Además, en la publicidad de los establecimientos utiliza como soporte gráfico la fotografía de dos copas con una bebida espumosa.





**TERCERO.- Evocación de la denominación de origen Champagne mediante la denominación "Champanillo" que designa un servicio.**

#### **8. Norma aplicable**

**8.1.** La denominación "Champagne" es una denominación de origen protegida (DOP) que cae en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios. Así resulta de su artículo 92.1 [Las normas relativas a las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales fijadas en la presente sección se aplicarán a los productos contemplados en el anexo VII, parte II, puntos 1, 3 a 6, 8, 9, 11, 15 y 16], en relación con el anexo II, parte II, punto 5, que define las características del vino espumoso de calidad, al que pertenece el champán, como afirma la STJUE Champanillo, ap. 10.

El Reglamento 1308/2013 ha derogado y sustituido el Reglamento nº. 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (UE) nº. 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013, y resulta aplicable desde el 1 de enero de 2014. El Reglamento (UE) 2021/2117, de 2 de diciembre de 2021, en vigor desde el 6 de diciembre de 2021, ha modificado el Reglamento 1308/2013, en particular, su artículo 103.2.

Al supuesto de autos resulta de aplicación por razones temporales el citado Reglamento 1308/2013, en su redacción anterior a la modificación operada por el Reglamento 2021/2117.

**8.2.** En relación con el ámbito de protección de la DOP, el art. 103 del Reglamento 1308/2013 establece:

*1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente.*

2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, estarán protegidas de:

a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido:

i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o

ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica;

b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce, transcribe o translitera, o va acompañado de los términos "estilo", "tipo", "método", "producido como", "imitación", "sabor", "parecido" u otros análogos;

c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.

3. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán pasar a ser genéricas en la Unión con arreglo al artículo 101, apartado 1.

**8.3.** El recurso, como la demanda, sostiene que la utilización del signo "Champanillo" que realiza la demandada evoca la DOP Champagne y, por ello, la infringe con arreglo a la letra b) del art. 103.2 del Reglamento 1308/2013.

La STJUE *Champanillo* ha interpretado el artículo 103.2 del Reglamento 1308/2013, distinguiendo los ámbitos de aplicación de las letras a) y b) del referido precepto en los términos siguientes:

36 (...) el artículo 103, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 contiene una enumeración graduada de comportamientos prohibidos, que se basa en la naturaleza de dichos comportamientos (...)

37 (...) el artículo 103, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 1308/2013 persigue prohibir toda utilización directa o indirecta de una denominación registrada que se aproveche de la reputación de una denominación de origen o de una identificación geográfica protegida mediante el registro, en una forma que desde el punto de vista fonético o visual sea idéntica a esa denominación o, cuando menos, muy similar (...)

38 (...) puede apreciarse la existencia de un "uso" de la DOP, en el sentido del artículo 103, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013, cuando el grado de similitud entre los signos en conflicto es particularmente elevado y próximo a la identidad desde el punto de vista visual o fonético, de modo que el uso de la indicación geográfica protegida se hace en una forma que presenta unos vínculos tan estrechos con ella que el signo controvertido es claramente indisociable de dicha indicación.

39 A diferencia de los comportamientos a que se refiere el artículo 103, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013, los comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 103, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento no utilizan ni directa ni indirectamente la propia denominación protegida, sino que la evocan de tal manera que el consumidor establece un vínculo suficiente de proximidad con esa denominación

40 De ello se deduce que el concepto de "uso", en el sentido del artículo 103, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013, debe interpretarse de forma estricta, so pena de privar de todo objeto a la distinción entre este concepto y, en particular, el de "evocación", en el sentido del artículo 103, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento, lo que sería contrario a la voluntad del legislador de la Unión.

**8.4.** A la luz de la doctrina del TJUE para determinar la aplicación al supuesto de autos de la norma de la letra b) del art. 103.2 Reglamento, invocada por la actora, es necesario realizar, en primer lugar, un juicio de comparación de la similitud de los signos enfrentados: la DOP Champagne y el signo controvertido "Champanillo".

## **9. Similitud entre la DOP Champagne y el signo "Champanillo"**

**9.1.** En relación con la similitud entre los signos enfrentados y la norma aplicable, la STJUE *Champanillo* ha señalado lo siguiente:

" 41 En el litigio principal, y sin perjuicio de la apreciación del órgano jurisdiccional remitente, se plantea la cuestión de si el signo CHAMPANILLO controvertido, que resulta de la unión del término champagne en español (*champán*), sin tilde en la vocal "a", con el sufijo diminutivo "illo", y que significa, en español, "pequeño champán", es comparable o no a la DOP "Champagne". Parece que, si bien es sugerente de dicha apelación, dicho signo se aleja sensiblemente de esta desde el punto de vista visual o fonético. Por consiguiente, con arreglo a la



*jurisprudencia mencionada en los apartados 36 a 39 de la presente sentencia, el uso de tal signo no parece estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 103, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013 "*

**9.2.** Incumbe a este tribunal apreciar si los signos enfrentados son similares a los efectos de las letras a) o b) del art. 103.2 Reglamento 1308/2013.

Para realizar el juicio de similitud entre los signos enfrentados debemos partir de que la protección de las DOP no excluye el uso de la traducción de la DOP. Así resulta de la doctrina del TJUE que ha considerado que constituye un uso, en el sentido de la letra a), de la DOP Champagne el empleo del signo Champagner, que es la traducción al alemán de Champagne ( STJUE 20 diciembre 2017, C- 393/16, ap.34, y la STJUE 14 de julio de 2011, C- 4/10 y C-27/10, ap.55, en relación con la indicación geográfica "Cognac").

De tal suerte, tanto si realizamos la comparación entre la DOP Champagne, como su traducción al español champán, y el signo denominativo "Champanillo" se aprecia que, si bien son similares, no son idénticas o cuasi idénticas, en el sentido de la letra a) del art. 103.2 del Reglamento 1308/2013. Lo que nos lleva a excluir, aplicando los criterios de la STJUE *Champanillo*, que el uso del signo "Champanillo" que realiza la demandada, tanto para designar de forma directa los bares de tapas como para promoverlos en las redes sociales y mediante folletos publicitarios, no queda comprendido en el ámbito de prohibición de la letra a) del referido precepto.

Ahora bien, una comparación visual, fonética y también conceptual de las denominaciones enfrentadas permite concluir que presentan una gran similitud. A nivel visual, el grado de similitud es elevado ya que comparten las siete primeras letras, diferenciándose únicamente por el sufijo "illo" que añade el signo controvertido. A nivel fonético, son similares al coincidir en ambas denominaciones la pronunciación de "champan". Finalmente, a nivel conceptual, "champanillo" es también similar a champán. La unión del sufijo diminutivo "illo" al término "champan" (sin tilde) solo modifica ligeramente el significado de champán, añadiéndole una expresión de tamaño "más pequeño" o afectiva, sin que esa adición impida al público destinatario percibir en la denominación controvertida el significado del producto champán (vino espumoso).

**9.3** Por ello, estimamos que procede examinar si el uso realizado por el demandado de champanillo evoca la DOP y está prohibido por la letra b) del art. 103.2 Reglamento 1308/2013.

## **10. Evocación**

**10.1** En relación con el concepto de evocación ex art. 103.2.b) Reglamento 1308/2013, la STJUE *Champanillo* recuerda que conforme a reiterada jurisprudencia del TJUE el concepto de "evocación" abarca un supuesto en el que el signo utilizado para designar un producto incorpora una parte de una indicación geográfica protegida o de una DOP, de modo que se lleva al consumidor, a la vista del nombre del producto en cuestión, a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de esa indicación o de esa denominación (ap. 55) y declara que el criterio decisivo es si el consumidor, en presencia de una denominación controvertida, se ve inducido a pensar directamente, como imagen de referencia, en los productos amparados por la DOP, extremo que corresponde al juez nacional apreciar, teniendo en cuenta, en su caso, la incorporación parcial de una DOP a la denominación impugnada, una relación fonética o visual entre dicha denominación y esa DOP, o una proximidad conceptual entre dicha denominación y esa DOP (ap. 58), añadiendo que no requiere que el producto amparado por la DOP y el producto o servicio amparado por la denominación impugnada sean idénticos o similares (ap. 61).

Y con relación al público de referencia, cuya percepción debe tenerse en cuenta para apreciar la existencia de evocación en el sentido de la referida norma, es un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (ap. 62). Ese concepto debe entenderse referido a los consumidores europeos, incluidos los consumidores del estado miembro en el que fabrica el producto que da lugar a la evocación de la denominación protegida o al que tal denominación está vinculada geográficamente, y en el que dicho producto se consume mayoritariamente ( STJUE 2 de mayo de 2019, C-614/17 , Queso Manchego). Explica la STJUE *Champanillo* que la protección efectiva y uniforme de las denominaciones protegidas en todo ese territorio exige que no se tengan en cuenta circunstancias que únicamente puedan excluir la existencia de una evocación en lo que respecta a los consumidores de un solo Estado miembro. No obstante, para aplicar la protección prevista en el artículo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 1308/2013 , la existencia de una evocación también puede evaluarse únicamente en relación con los consumidores de un solo Estado miembro (ap. 64).

De lo que se sigue que, en el supuesto de autos, la existencia de evocación en el consumidor medio que se encuentra en España permitirá aplicar la protección de la letra b) del art. 103.2 del citado Reglamento. Dado que la apreciación de una evocación en relación únicamente con el consumidor medio de un solo Estado miembro es suficiente para que se aplique la protección de la citada norma, el público de referencia a que atenderemos





para evaluar la existencia de evocación en nuestro caso es el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, de España.

**10.2** Corresponde a este tribunal determinar si el empleo de "Champanillo" evoca la DOP champagne con arreglo a los criterios señalados por la STJUE *Champanillo*. Así lo dispone la referida Sentencia:

*65 En el litigio principal, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes que caracterizan el uso de la DOP de que se trata y el contexto en el que este se inscribe, si la denominación CHAMPANILLO puede hacer surgir, en la mente de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo suficientemente directo y unívoco con el champán, para que dicho órgano jurisdiccional pueda examinar, a continuación, si, en el caso de autos, existe una evocación, en el sentido del artículo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 1308/2013, de dicha DOP. En el marco de esta apreciación, el órgano jurisdiccional remitente deberá tomar en consideración varios elementos, entre los que figuran, en particular, la gran similitud tanto visual como fonética existente entre la denominación controvertida y la denominación protegida y la utilización de la denominación controvertida para designar servicios de restauración y con el fin de realizar publicidad.*

**10.3** Aplicando la anterior doctrina al supuesto de enjuiciamiento, estimamos que para apreciar la concurrencia de evocación en el sentido del art. 103.b) Reglamento 1308/2013 en nuestro caso son relevantes y pertinentes las circunstancias siguientes:

Primera.- La similitud visual, fonética y conceptual entre las denominaciones enfrentadas, como hemos expuesto en el anterior fundamento de derecho 9.2.

Además, los rótulos y mensajes publicitarios que utiliza el demandado incluyen junto a la denominación "Champanillo" una imagen en la que figuran dos copas con vino espumoso de color rojo que se entrechocan representando el acto de un brindis, debiendo destacar que el diseño o forma de las copas es coincidente con las que tradicionalmente se utilizan para el consumo de champán, también conocidas como copa "pompador" (como se aprecia en la imagen incorporada en el anterior fundamento de derecho 7).

Segunda.- Los servicios designados con la denominación "Champanillo".

Debemos destacar que la STJUE *Champanillo* ha declarado que el art. 103.2.b) Reglamento 1308/2013 debe interpretarse en el sentido de que *protege las DOP frente a comportamientos relacionados tanto con productos como con servicios* (ap. 52) y que *una interpretación del artículo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 1308/2013 que no permitiera proteger una DOP cuando el signo controvertido designa un servicio no solo no sería coherente con el amplio alcance que se reconoce a la protección de las indicaciones geográficas registradas, sino que, además, no permitiría alcanzar plenamente este objetivo de protección, puesto que también es posible aprovecharse indebidamente de la reputación de un producto amparado por una DOP cuando la práctica contemplada en esa disposición se refiere a un servicio* (ap. 51). Asimismo, el Reglamento 1308/2013, en su considerando 97, dispone que *con el fin de fomentar la competencia leal y no inducir a error a los consumidores, es preciso que esta protección se extienda asimismo a productos y servicios que no se regulan mediante el presente Reglamento, ni se recogen en el anexo I de los Tratados*.

No resulta controvertido que la demandada utiliza el signo "Champanillo" para designar establecimientos de bar y tapas y que en los mismos se sirve vino espumoso. Además, la prueba documental obrante en autos acredita que hasta el año 2015 comercializó en sus establecimientos una bebida espumosa denominada "Champanillo" (documento 24 de la demanda) y que en la campaña promocional de diciembre 2017 publica anuncios con la fotografía de una copa de vino espumoso acompañada de la leyenda "Durante todo diciembre te invitamos a una copa de Champanillo" (documento 43).

De lo que resulta que el demandado emplea el signo "Champanillo" para designar servicios que están vinculados o, cuando menos, no resultan ajenos o distantes a la comercialización o al consumo de bebidas del mismo tipo que el producto amparado por la DOP Champagne.

**10.4** Aprovechamiento de la reputación ajena

En contra de lo que sostiene la demandada, no es menester para la aplicación de la prohibición de la letra b) del art. 103.2 Reglamento 1308/2013 que se genere un riesgo de confusión entre las denominaciones enfrentadas o que el consumidor crea que en los establecimientos del demandado se comercializa champán o que existe un vínculo comercial entre la demandada y las empresas legitimadas para su comercialización y para el uso de la DOP. Es suficiente para su aplicación que el uso del signo "Champanillo" pueda generar en el consumidor una evocación, asociación ilícita, con la DOP "Champagne".

La STJUE *Champanillo* recuerda que la interpretación del art. 103.2.b) Reglamento 1308/2013 debe ser coherente con el amplio alcance que se reconoce a la protección de las DOP que está destinada a extenderse



a todos los usos que se aprovechen indebidamente de la reputación de que gozan los productos amparados por una DOP (ap. 46 a 51). Así, la referida norma prohíbe *toda práctica encaminada a aprovechar indebidamente la reputación de una DOP (o de una IGP) en virtud de una asociación con ésta* (ap. 37 de las Conclusiones del Abogado General, al que se remite el ap. 50 de la STJUE *Champanillo*).

Debe significarse, como recuerda la STJUE *Champanillo* (ap. 49) que este Reglamento *constituye un instrumento de la política agrícola común que tiene esencialmente por objeto garantizar a los consumidores que los productos agrícolas que llevan una indicación geográfica registrada con arreglo a dicho Reglamento presentan, debido a su procedencia de una zona geográfica concreta, determinadas características particulares y ofrecen, por lo tanto, una garantía de calidad debido a su procedencia geográfica, a fin de permitir que los productores agrícolas que hayan realizado esfuerzos cualitativos reales obtengan como contrapartida mayores ingresos y de impedir que los terceros se aprovechen abusivamente de la reputación derivada de la calidad de dichos productos* ( *sentencia de 20 de diciembre de 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, apartado 38 y jurisprudencia citada*).

La valoración conjunta de todas las circunstancias descritas en el anterior fundamento de derecho 10.3 nos lleva a concluir que el uso realizado por el demandado de la denominación "Champanillo" supone un aprovechamiento indebido de la reputación de que gozan los productos amparados por la DOP Champagne. Y ello por cuanto todos los elementos indicados que concurren en el empleo de la denominación "Champanillo" para designar los servicios que presta el demandado facilitan la atracción de la clientela por asociación con la DOP, ya que llevan al consumidor medio radicado en España a pensar directamente, como imagen de referencia, en un producto que goza de elevada implantación y reputación en el mercado, los productos amparados por la DOP, estableciendo un vínculo directo y unívoco entre ese signo ("Champanillo") y el "Champagne". El demandado, con el empleo del signo "Champanillo", genera en el consumidor una atracción mayor hacia sus servicios que la que alcanzaría con un signo desprovisto de las características, calidad y reputación de que goza la DOP "Champagne" y que reconoce el consumidor medio en el signo "Champagne". El demandado se apropia de los esfuerzos ajenos realizados para obtener la reputación y calidad de la DOP "Champagne" cuando comercializa sus servicios con un signo ("Champanillo") que traslada al consumidor medio la imagen de esas referencias que representa la DOP y ello permite, al menos en el inicio, atraer más fácilmente o con menor esfuerzo propio al consumidor medio. El uso del signo "Champanillo" lleva al consumidor medio que se encuentra en España a vincularlo (sin ser necesario que lo confunda) con la DOP "Champagne" y, al menos en un principio, trasladar a los servicios ofertados por el demandado el crédito o reputación que atesora la DOP, lo que facilita la atracción de la clientela hacia la oferta de los servicios con el signo "Champanillo"; esto es, aprovechando el demandado la reputación de la DOP "Champagne".

**11.** Lo expuesto determina que el uso que el demandado realiza del distintivo "Champanillo" constituye una infracción por evocación de la DOP "Champagne" con base en el art.103.2.b) Reglamento 1308/2013.

#### **CUARTO.- Acciones ejercitadas en la demanda: declarativa, cesación y remoción.**

**12.** El Reglamento 1308/2013 no prevé las acciones que pueden ejercitarse en defensa de una DOP. Sin embargo, la DOP regulada en el referido Reglamento es un derecho de propiedad industrial y, como tal, tiene la naturaleza de un derecho de exclusiva que supone que la actora, en cuanto legitimada para el uso de la DOP "Champagne", puede ejercitar las acciones para la protección del derecho de exclusiva, *sin ser necesario que esas acciones estén expresamente previstas y reguladas en la ley, ni tampoco acudir a las acciones de competencia desleal, que no están previstas para el ejercicio del ius prohibendi propio de un derecho de exclusiva. La atribución por el ordenamiento jurídico de un determinado derecho supone la atribución de las acciones necesarias para hacerlo efectivo, sin necesidad de que la ley las regule expresamente, por mas que en ocasiones sea conveniente y útil tal regulación, y aunque el legislador pueda también prever acciones, o aspectos de las mismas, que vayan más allá de lo estrictamente necesario para la protección del derecho* ( STS 451/2019, de 18 de julio de 2019).

**13.** En la demanda se ejercita una acción declarativa de infracción de la DOP "Champagne". En concreto, se solicita que se declare: 1) *Que el uso que el demandado viene realizando del distintivo CHAMPANILLO en el mercado, constituye una infracción de la denominación de Origen Champagne.* 2) *Que el registro y uso del nombre de dominio "champanillo.es" así como el uso del distintivo CHAMPANILLO en las cuentas de las redes sociales Facebook y Twiter del demandado constituyen una infracción de la denominación de origen Champagne.* 3) *Como consecuencia del pronunciamiento anterior, el nombre de dominio "champanillo.es" y las cuentas en las redes sociales de Internet en las que el distintivo CHAMPANILLO esté presente deben de ser cancelados.*

Conforme al fundamento de derecho anterior 10, que justifica la existencia de infracción por evocación de la DOP "Champagne" con el uso del signo "Champanillo", y resultando acreditado que el demandado usa el signo champanillo como nombre de dominio y en las redes (Facebook y Twitter) procede estimar la acción



declarativa de infracción ejercitada por la actora, esto es, (i) que el uso que el demandado viene realizando del distintivo "Champanillo" en el mercado, constituye una infracción de la denominación de Origen Champagne. Y (ii) que el uso del nombre de dominio "champanillo.es", así como el uso del distintivo "Champanillo" en las cuentas de las redes sociales Facebook y Twitter del demandado constituyen una infracción de la denominación de origen "Champagne".

**14.** También se ejercitan en la demanda acciones de cesación y remoción, solicitando, en concreto, que se condene al demandado: a) *A estar y pasar por las anteriores declaraciones.* b) *A cesar en el uso del distintivo CHAMPANILLO.* c) *A retirar del mercado cualquier título, rótulo, carteles, anuncios documentos publicitarios o comerciales, incluido Internet en los que figure dicho distintivo. Se ordene: a) La cancelación del nombre de dominio "champanillo.es" mediante la remisión del oficio correspondiente a la entidad Red.es. b) La eliminación de las cuentas identificadas con el distintivo CHAMPANILLO en Facebook y twiter, mediante la remisión del oportuno oficio.*

Atendiendo al *ius prohibendi* del derecho de exclusiva sobre la DOP "Champagne" y a la estimación de la acción declarativa de infracción en los términos expresados en el anterior fundamento de derecho 12, procede estimar (i) la acción de cesación del uso ilícito de la DOP, condenando al demandado a cesar en el uso del signo "Champanillo" en el mercado y en las cuentas de las redes sociales Facebook y Twitter, así como a cesar en el uso del nombre de dominio "champanillo.es"; y (ii) la acción de remoción para eliminar e impedir los efectos del uso ilícito realizado de la DOP "Champagne", condenando al demandado retirar del mercado cualquier título, rótulo, carteles, anuncios documentos publicitarios o comerciales, incluido Internet en los que figure dicho distintivo, y a cancelar y eliminar las cuentas identificadas con el signo "Champanillo" en las redes sociales Facebook y Twitter. En cuanto a la pretensión de cancelación del nombre de dominio "champanillo.es", también la estimamos para asegurar la efectividad de la condena al cese del uso del nombre de dominio.

Por todo ello, procede estimar el recurso de apelación y, con él, la demanda, revocando la sentencia de primera instancia.

#### **QUINTO.- Costas.**

**15.** La estimación del recurso conlleva que, de conformidad con el artículo 398.2 LEC, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas en la segunda instancia.

**16.** A pesar de estimarse la demanda, las dudas de derecho sobre la interpretación de la norma aplicable existentes en el caso al tiempo de contestar la demanda, puestas de manifiesto por la necesidad de elevar una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, justifican no hacer expresa imposición de las costas causadas en la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1 LEC.

#### **FALLAMOS**

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Comité Interprofesional du Vin de Champagne contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 6 de Barcelona de fecha 13 de julio de 2018, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca; y, en su lugar, dictamos otra por la que estimamos la demanda formulada por Comité Interprofesional du Vin de Champagne contra Pedro Enrique y, en consecuencia,

1º. Declarar (i) que el uso que el demandado viene realizando del distintivo "Champanillo" en el mercado, constituye una infracción de la denominación de Origen Champagne; y (ii) que el uso del nombre de dominio "champanillo.es", así como el uso del distintivo "Champanillo" en las cuentas de las redes sociales Facebook y Twitter del demandado, constituyen una infracción de la denominación de origen protegida "Champagne".

2º. Condenar a Pedro Enrique (i) a estar y pasar por las anteriores declaraciones; (ii) a cesar en el uso del signo "Champanillo" en el mercado y en las cuentas de las redes sociales Facebook y Twitter; y (iii) a cesar en el uso del nombre de dominio "champanillo.es".

3º. Condenar a Pedro Enrique (i) retirar del mercado cualquier título, rótulo, carteles, anuncios documentos publicitarios o comerciales, incluido Internet en los que figure dicho distintivo; y (ii) a cancelar y eliminar las cuentas identificadas con el signo "Champanillo" en las redes sociales Facebook y Twitter.

4º. Acordar la cancelación del nombre de dominio "champanillo.es", a cuyos efectos se remitirá el oficio correspondiente a la entidad Red.es ordenando la cancelación.

5º. No se hace expresa condena en las costas de la primera instancia y del recurso y con devolución del depósito constituido para interponer el recurso.



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

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

Así lo pronuncian mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados componentes del tribunal, de lo que doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ