



Roj: **SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753**

Id Cendoj: **03014370082013100319**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **05/07/2013**

Nº de Recurso: **350/2012**

Nº de Resolución: **298/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Alicante, Juzgado de Marca Comunitaria, núm. 2, 20-02-2012,
SAP A 2753/2013,
STS 4245/2015**

TRIBUNAL ESPAÑOL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 350 (C 21) 12.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 337 / 10.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 298/13

Il'tmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a cinco de julio del año dos mil trece.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Il'tmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud de los recursos interpuestos por KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, KRAFT FOODS GALLETAS, SA y KRAFT BISCUITS IBERICA, SL, de un lado, y por GALLETAS GULLÓN, SA, de otro, apelantes y apeladas, por tanto, en esta alzada, representadas, respectivamente, por los Procuradores D. FERNANDO FERNÁNDEZ ARROYO y D.ª ESTHER PÉREZ HERNÁNDEZ, con la dirección respectiva de las Letradas D.ª CRISTINA DUCH FONOLL y D.ª SOFÍA MARTÍNEZ-ALMEIDA ALEJOS-PITA.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 20 de enero del 2012, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: *"Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Fernando a. Fernández Arroyo, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles Fraft Foods Global Brands LLC, Fraft Foods Galletas S.A. Y Kraft Biscuit Iberica, S.L contra la mercantil Galletas Gullón, S.A. De tal manera que A) Declaro: Que los actos de uso, fabricación, ofrecimiento, comercialización almacenaje y exportación por parte de la demandada del envase de las galletas "Cookies" son constitutivos de violación de las marcas comunitarias nº 830.790 y española nº 2.76.774 titularidad de Kraft Foods Global Brands Llc. B) Condeno a la demandada: - A estar y pasar por la anterior declaración; - A cesar en la realización de los actos citados, con la imposición de la multa coercitiva de seiscientos euros (600?) por cada día transcurrido desde la*



firmeza de la sentencia hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación; - A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de fabricación y/o comercialización que suponga el empleo del envases que son objeto del presente procedimiento y que suponen una violación de las marcas comunitarias nº 830.790 y española nº 2.576.774 titularidad de Kraft Foods Global Brands LLC.; - A retirar del tráfico económico los envases en cuestión, así como los catálogos y demás elementos publicitarios en los que aparezcan; - A destruir a su costa los envases descritos y que la demandada tuviera en stock y/o hubiera recibido a consecuencia de su retirada del tráfico económico; - A indemnizar a la demandante por la infracción de las precitadas marcas en la cuantía de ochenta y un mil noventa y siete euros (81.097?); - A publicitar a su costa en un diario de tirada nacional el Fallo de esta sentencia. Se desestiman las demás pretensiones ejercitadas en la demanda. Que debo desestimar y desestimo íntegramente la reconvenición presentada por doña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil Galletas Gullón, s.A. Contra las mercantiles Kraft Foods Global Brans LLC, Kraft Foods Galletas S.A. Y Kraft Biscuit Ibérica, S.L. No se hace especial pronunciamiento en materia de costas". Dicha sentencia fue aclarada mediante auto de fecha 20 de marzo del 2013, cuya Parte Dispositiva establece lo siguiente: "Se rectifica la sentencia de 20 de enero de 2012, en el sentido de que donde se indica como número de marca comunitaria 830.790, debe decir 830.794".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 20 / 3 / 13, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto, extensión y volumen del procedimiento, aportación de documentos en esta segunda instancia y permisos y enfermedad del magistrado ponente.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO. Planteamiento del litigio por parte de la actora.-

La parte demandante, KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, KRAFT FOODS GALLETAS, SA y KRAFT BISCUITS IBERICA, SL (en adelante, KRAFT), acude a la Jurisdicción española de la Marca Comunitaria ejercitando, acumuladamente, acciones por infracción de marcas comunitarias y de marcas españolas, y acciones por competencia desleal.

La actora diferencia en la demanda entre la " infracción de las marcas relativas a los productos **OREO** " y " la infracción de las marcas relativas al producto CHIPS AHOY! ".

1.º "Infracción de las marcas relativas a los productos **OREO**". -

Las marcas cuya protección se pretende, por considerar que han sido infringidas, son las siguientes:

Marca comunitaria n.º 8.566.176 (tridimensional), de nombre "**OREO**", titularidad de Kraft Foods Global Brands LLC, registrada el 22.2.2010 para la clase 30 de la Clasificación de Niza (Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo), siendo su representación gráfica (se advierte que las representaciones y la información sobre las marcas registradas que se contienen en esta resolución han sido extraídas de la página web de la OAMI y de la web OEPM) es la siguiente:

Marca española n.º 1.997.588 (tridimensional), titularidad actual de KRAFT FOODS GALLETAS, SA, registrada en el año 1996 para la clase 30 (galletas), cuya representación gráfica es:

Marca española n.º 2.845.539, mixta, con denominación **OREO**, titularidad de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, registrada en el año 2009 para productos de la clase 30 (galletas, galletitas y galletas saladas), y cuya representación gráfica es (colores reivindicados: azul oscuro, azul, azul claro, amarillo, rojo y negro):

Los actos que se dicen infractores de estas marcas son que la mercantil demandada, GALLETAS GULLÓN, SA (en adelante, GULLÓN) "... está ofreciendo, fabricando, envasando, almacenando y comercializando (...) unas galletas cuyo formato y envase es prácticamente idéntico al de las galletas **OREO**...", las llamadas galletas MORENAZOS, aportando, como documento número 46, una muestra del envase del producto, fotografiada por este Tribunal, que es la siguiente.

Las acciones por infracción se sustentan en el art. 9.1.c) del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada) (en adelante, RMC. Téngase en cuenta que, en la demanda, se invoca sin embargo el anterior RMC del año 1994, derogado por aquél, aunque su contenido sea idéntico) y en los arts. 34.2.b y c) de la Ley de Marcas (en adelante, LM).

2º. *"Infracción de las marcas relativas al producto CHIPS AHOY!"*.-

Las marcas cuya protección se impetra son las siguientes:

Marca comunitaria n.º 830.794 (tridimensional), titularidad de Kraft Foods Global Brands LLC, registrada el 20.6.2002 para las clases 29 y 30 de la Clasificación de Niza, cuya su representación gráfica es la siguiente:

Marca española n.º 2.576.774, mixta, tridimensional, con denominación CHIPS AHOY!, titularidad de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, registrada en el año 2004 para productos de la clase 30 (galletas, galletitas y galletas saladas), y cuya representación gráfica es:

Los actos de infracción de estas dos marcas serían, también extractadamente, los siguientes: GULLÓN "... *está fabricando y comercializando unas galletas tipo cookies de chocolate, cuyo envase es prácticamente idéntico al propio de las galletas CHIPS AHOY!...* ", las galletas COOKIES, aportándose, como documento número 56, una muestra del producto, fotografiada por este Tribunal, que es la siguiente:

Las acciones por infracción se sustentan en el art. 9.1. b) y c) del RMC y en los arts. 34.2.b y c) de la Ley de Marcas (en adelante, LM).

3º. *Acciones por competencia desleal*.-

La demandante también ha ejercitado acciones fundadas en la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD), por actos de imitación (art. 11.2) y de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena (arts. 6 , 12 y 20).

SEGUNDO. Contestación a la demanda.-

En la contestación a la demanda se efectuaron, expuestos ahora en síntesis, los siguientes alegatos:

Excepción de cosa juzgada y preclusión.

Prescripción de acciones fundadas en la LCD.

Se formula oposición a todos los hechos sustentadores de las pretensiones de la parte actora, negando la notoriedad de sus marcas.

Se reconviene, solicitando la caducidad de la marca española n.º. 1.997.588, por falta de uso.

No realización de acto de competencia desleal alguno.

TERCERO. La resolución apelada.-

La resolución recurrida efectúa los siguientes razonamientos, dichos sean extractadamente, que conducen a la parcial estimación de la demanda:

a) Sobre la excepción de cosa juzgada, que provendría de una sentencia, firme, dictada por la Audiencia Provincial de Burgos, de fecha 27 de octubre del 2005, la desestima, por cuanto en dicho pleito la confrontación era entre el signo **OREO** y la galleta MINI O2, mientras que en el procedimiento actual la infracción marcaría se produciría por la comercialización de MORENAZOS.

b) Con relación a la marca tridimensional **OREO**, se razona que la actora carece de un derecho de exclusiva sobre el color negro de la galleta, ni sobre su forma redonda y tipo sándwich, pues tales características son habituales en las galletas. La forma de la galleta y su color son, en definitiva, el propio producto. Por tanto, la exclusividad de las marcas de la demandante ha de verse limitada al troquelado, y ésta es la comparación que debe hacerse con la galleta MORENAZOS. En esta comparación, se comprueba que el troquelado es diferente en ambos casos, por lo que no existe riesgo de confusión.

c) En cuanto a la marca española tridimensional del envase **OREO**, y aún cuando en la confrontación de los signos enfrentados quepa considerar la existencia de similitudes, también existen importantes diferencias (por ejemplo, en el elemento denominativo), lo que excluye el riesgo de confusión.

d) Sí aprecia la existencia de riesgo de confusión con el envase de las galletas COOKIES.



- e) Niega la notoriedad de las marcas de la actora, porque dicha notoriedad únicamente es predicable del elemento denominativo **OREO** o CHIPS AHOY!, pero no de su representación gráfica o envase. De otra parte, la notoriedad solo protege cuando se trata de productos diferentes, lo que no sucede en el caso que nos ocupa.
- f) No existe prescripción de las acciones por competencia desleal (ART. 21 LCD) por cuanto el plazo prescriptivo ha de computarse desde el momento del cese de la conducta presuntamente infractora, y los productos de la demandada se siguen comercializando.
- g) Estimándose la demanda con relación a las acciones por infracción de las marcas CHIPS AHOY!, no existe ilícito concurrencial alguno, según reiterada jurisprudencia al respecto. En lo que respecta a posibles actos concurrenciales con relación a los productos **OREO**, la resolución analiza los distintos tipos invocados y llega a la conclusión de que no se da ningún caso encuadrable en ellos.
- h) Desestima la reconvencción, por cuanto sí ha existido un uso de la marca española cuya caducidad se pretendía.

CUARTO. El ámbito de la apelación.-

Ambas partes recurren la sentencia.

La otrora parte demandante recurre los siguientes pronunciamientos:

- a) La desestimación de las acciones de infracción de marca comunitaria y marca nacional tridimensionales, de la galleta **OREO**.
- b) La desestimación de la acción de infracción de la marca nacional relativa al envase de las galletas **OREO**.
- c) La desestimación de la acción de la marca comunitaria y nacional relativas a los envases de las galletas CHIPS AHOY!.
- d) La desestimación de las acciones por competencia desleal.

La parte demandada también recurre la sentencia, argumentando:

- a) La excepción de cosa juzgada, en su vertiente negativa.
- b) La caducidad por falta de uso de la marca española.
- c) Inexistencia de infracción marcaria, por el signo CHIPS AHOY!.

KRAFT alega que el recurso de contrario debería ser inadmitido, por haberse interpuesto una vez transcurrido el plazo legal para ello. La diligencia de ordenación de fecha 17 de febrero del 2012, dictada a raíz de una solicitud de aclaración de sentencia, fue consentida por la parte ahora recurrente, que no articuló impugnación alguna contra ella. Pues bien, dicha resolución establecía que " *una vez que se notifique el auto de aclaración de la sentencia, empezarán a correr los 20 días para la apelación* ", y el recurso fue interpuesto dentro de ese plazo. El motivo impugnatorio será, por tanto, desestimado.

QUINTO. Inexistencia de cosa juzgada.-

La sentencia n.º 459 / 2005, de 27 de octubre del 2005, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos (sentencia que, posteriormente, adquirió firmeza) desestimó los recursos de apelación entablados, de una parte, por GALLETAS UNITED BISCUITS, SA, y UNITED BISCUITS, SL, y, de otra, por GALLETAS GULLÓN, SA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Burgos, de 2 de marzo del 2005, que desestimó íntegramente la demanda presentada por aquéllas contra la segunda de las citadas, y la reconvencción que planteó ésta.

En dicho procedimiento se accionó por infracción de la marca tridimensional n.º 1.997.588, titularidad entonces de GALLETAS UNITED, SL (hoy KRAFT), por la comercialización que GULLÓN hacía de unas galletas, denominadas MINI O2. También se ejercitaron acciones fundadas en la LCD. La sentencia dictada en primera instancia, luego confirmada por la Audiencia Provincial, desestimó las acciones por infracción marcaria, al considerar que la comercialización que efectuaba la demandada de las galletas MINI O2 no infringía aquella marca nacional así como tampoco constituía, a la vista de las circunstancias concurrentes, acto alguno de competencia desleal.

Insiste, en esta alzada, la apelante GULLÓN en que los hechos en que la parte actora fundamenta sus pretensiones (hemos de entender, claro está, con relación a las galletas **OREO**) en el presente procedimiento son idénticos a los esgrimidos en el pleito seguido en Burgos; en que las acciones también son idénticas y que las peticiones de una y de otra demanda son " *sustancialmente idénticas* ", siendo la misma la causa de pedir. Reitera, además, que se ha producido preclusión en cuanto a la alegación de hechos (sobre la base del art. 400 LEC), por cuanto en el procedimiento tramitado en Burgos no se accionó por infracción de marca notoria



(art. 34.2.c LM , aunque se intentó introducir esa cuestión en segunda instancia, lo cual fue rechazado por la Audiencia Provincial) y ahora sí que se impetra dicha protección, lo cual, según la parte, estaría proscrito de conformidad con el precepto procesal indicado.

Desestimaremos el motivo, confirmando la decisión de instancia.

Como punto de partida, y como se ha indicado con anterioridad, el análisis de la alegación de cosa juzgada (y los efectos que, anudados a tal excepción, se pretenden) debe quedar limitado a las pretensiones relativas a la marca nacional n.º 1.997.588, puesto que fue ésta la única por cuya violación se accionó ante los tribunales de Burgos. En el procedimiento que nos ocupa, se acciona también por otras marcas distintas (registradas con posterioridad incluso al dictado de la sentencia firme de la Audiencia de Burgos) a las que, obviamente, nunca podrían alcanzar los efectos de dicho instituto.

No consideramos que el objeto del proceso ante el que nos encontramos sea idéntico al objeto del proceso en que se pretende que se haya producido la cosa juzgada de la sentencia en él dictada (art. 222.1 LEC) y ello porque, aún accionándose también en aquél sobre la marca tridimensional española referida, el acto alegadamente infractor de la misma era la comercialización por parte de GULLÓN de unas galletas denominadas O2, si bien de tamaño "mini", en un envase similar al envase de las galletas **OREO**, dándose la circunstancia de que GULLÓN había intentado el registro de una marca para distinguir esas galletas, que fue denegado por la OEPM. En el pleito que ahora nos ocupa, la infracción de la marca de la demandante, y los actos de competencia desleal, procederían de la comercialización de otras galletas distintas, denominadas MORENAZOS, comercializadas de modo muy diferente a las O2. La lectura del suplico de la demanda presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de Burgos permite comprobar que el pleito versó exclusivamente sobre si la fabricación, oferta y comercialización por parte GULLÓN del producto galletas O2 infringía o no la marca tridimensional de la demandante, o constituía o no un acto de competencia desleal. Desde luego, la sentencia dictada en dicho procedimiento ninguna trascendencia puede tener en el que nos ocupa, pues los hechos sustentadores de las pretensiones de la demandante son absolutamente distintos, por más que entre las galletas O2 y las galletas MORENAZOS pudiera existir algún tipo de parecido. Por ese mismo motivo, los razonamientos que pudieran contener dichas resoluciones judiciales, en cuanto vertidos desde el prisma de los hechos en que se sustentaban las pretensiones deducidas por la demandante, también carecen de relevancia en el pleito que nos ocupa. Ninguna posibilidad existe de pronunciamientos contradictorios en la resolución judicial firme anterior y la que pueda ser dictada en el presente procedimiento, ya que la institución de la cosa juzgada descansa, en último extremo, en el principio de seguridad jurídica y con el derecho a una tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24.1 CE (STC 34/2003, de 25 de febrero).

Por idénticos razonamientos, tampoco procede la preclusión que, sobre el art. 400 LEC , se pretende.

Dispone el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , bajo la rúbrica " *Preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos* ", en su número segundo, que " *a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste*". Es decir, si en un primer proceso se han podido alegar hechos y/o fundamentos jurídicos, en apoyo de ciertas pretensiones, a los efectos de la cosa juzgada, tales hechos y/o fundamentos jurídicos no alegados habrán de considerarse como si efectivamente lo hubieran sido. Opera, por tanto, una especie de ficción, que impide la alegación de hechos y de fundamentos de derecho en un pleito posterior cuando los mismos podrían haber sido alegados en un proceso anterior: la ficción de que esa alegación se produjo y, por tanto, los hechos y/o fundamentos jurídicos son los mismos, con lo que se daría un caso de cosa juzgada.

Conforme ha señalado el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de marzo de 2011 , el complejo supuesto que condiciona la aplicación de la sanción que el mismo establece se integra (a) por la realidad de dos demandas - (b) por ser diferentes las causas de pedir alegadas en ellas, lo que puede deberse tanto a que lo sean sus elementos fácticos -" diferentes hechos "-, como normativos -" distintos fundamentos o títulos jurídicos "-; (c) por haber podido ser alegada en la primera demanda la causa de pedir, en cualquiera de los aspectos de su doble vertiente, que fue reservada para el proceso ulterior - " resulten conocidos o puedan invocarse "-; y (d) por haberse pedido lo mismo en las dos demandas.

Este precepto ha dado lugar a una ya consolidada doctrina jurisprudencial que se pronuncia sobre el alcance de la cosa juzgada y que recogen las SSTS 10 de junio de 2002 , 15 de julio de 2004 , 26 de junio y 27 de octubre de 2006 y 7 de septiembre de 2007 , en las que se mantiene la inviabilidad en un nuevo juicio, en el que se formulen pretensiones que pudieron ser deducidas en un pleito anterior fundado en la misma relación jurídica. Máxime cuando, como sucede en el caso que nos ocupa, los hechos que fundamentan la segunda reclamación judicial eran previsible en grado máximo a la fecha de presentación de la demanda, sin impedimento alguno para que, en ella, se hubiera incluido la pertinente petición de reparación.



Si el pleito anterior versaba sobre actos de infracción de la marca tridimensional, y en la fundamentación jurídica de la demanda no se invocó expresamente el art. 34.2.c) LM (que prevé la protección reforzada a las marcas notorias o renombradas), por más que en los hechos de la misma sí que se contuvieran varias referencias a dicha notoriedad, ello no impide que, para la protección de dicha marca frente a los concretos actos infractores ahora imputados a la demandada, la parte actora pueda invocar expresamente la protección que la ley dispensa a las marcas notorias, afirmando que la suya tiene ese carácter. Es absolutamente inane al caso que nos ocupa, y a los efectos del dictado de la resolución en la que nos hallamos, que en el pleito anterior se omitiera la protección por la vía de la notoriedad (ya hemos dicho que esta cuestión fue objeto de apelación y la Audiencia, en el fundamento séptimo de la sentencia, consideró que la notoriedad y el riesgo de asociación eran cuestiones nuevas, no planteadas en la instancia, por lo que no las abordó), pues ello no impide que, con relación a los actos de violación que constituyen el motivo de la demanda, dicha notoriedad pueda ser ahora invocada por la demandante. Dicho de otro modo, no existe caso de preclusión en la alegación de hechos y fundamentos jurídicos, por cuanto el objeto de ambos procedimientos no es idéntico.

Sin necesidad de mayores disquisiciones, desestimaremos el motivo impugnatorio.

SEXTO. Caducidad por falta de uso de la marca tridimensional española n.º 1.997.588.-

La resolución apelada, en su fundamento undécimo, aborda la cuestión objeto de la reconvencción: la caducidad de la marca española por falta de uso, razonando que, si bien es reconocido por la parte demandante que dicha marca no ha sido usada en el mercado en un plazo de cinco años, no lo es menos que se ha probado que se ha usado conjuntamente con la palabra **OREO**, con lo que se da un uso que satisface el preciso impedir la caducidad, de conformidad con el art. 39.2.a) LM, en tanto se ha empleado en una forma que difiere en elementos que no alteran de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.

El artículo 55.1.c) LM establece, como supuesto de caducidad de la marca, su falta de uso conforme al artículo 39 la propia Ley de Marcas, cuyo número primero impone la obligación de uso real y efectivo de la marca en España, para los productos o servicios para los que esté registrada, en el plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de su concesión. Debe tenerse en cuenta, a los efectos que aquí interesan, que el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada satisface la carga de uso, tal y como prevé el reseñado art. 39.2.a) LM.

En el caso que nos ocupa, la marca tridimensional española no ha sido nunca utilizada conforme al registro, pero sí lo ha sido añadiéndole (en el centro de la elipse situada en una de sus caras) el elemento denominativo **OREO**, que es marca denominativa registrada tanto en la OEPM (desde el año 1996, documento n.º 89 de los acompañados a la contestación a la reconvencción) como en la OAMI (marca comunitaria registrada en el año 2005, documento n.º 90). De otra parte, ninguna objeción de uso se realiza respecto de la marca comunitaria tridimensional ni de la otra marca nacional (envase de las galletas).

La muy reciente STJUE, de 25 de octubre del 2012, ha resuelto una cuestión prejudicial planteada en relación a la interpretación que ha de darse al artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104, pues se le preguntó a dicho Tribunal, fundamentalmente, si dicho precepto debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que dicha marca ha sido registrada, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca. En dicha sentencia, el Tribunal razona que la forma diferente en que se utiliza la marca puede estar, a su vez, registrada como marca, pues el único requisito que establece dicha disposición es que la forma utilizada sólo puede diferir de la forma bajo la que la marca ha sido registrada en elementos que no alteren el carácter distintivo de ésta. La norma permite, por tanto, que no exista una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada (pues ello permite adaptar mejor el carácter distintivo a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate), añadiendo la resolución que " *se pondría en peligro este objetivo si, para demostrar el uso de la marca registrada, se exigiese el requisito adicional de que no puede haber sido registrada a su vez como marca la forma diferente bajo la que se usa dicha marca*". Por consiguiente, el registro como marca de la forma en la cual se utiliza otra marca registrada, forma que difiere de aquella bajo la que esta última marca está registrada sin alterar el carácter distintivo de ésta, no impide la aplicación del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104. La conclusión a la que llega el Tribunal es que el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre



ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca.

En el caso que nos ocupa, ello es lo que sucede. La marca tridimensional española se ha venido utilizando en conjunción con otras marcas también registradas, que le han prestado su elemento denominativo, apareciendo el conjunto (la marca tridimensional y el elemento denominativo **OREO**) como un todo, en publicidad por ejemplo. El añadido a la marca tridimensional de la palabra **OREO** (que es exactamente la representación gráfica de la marca comunitaria y es la forma en que se ha venido usando) no altera de forma significativa el carácter distintivo de la marca conforme se halla registrada, pues dicho carácter distintivo sirve para indicar el origen o procedencia empresarial del producto distinguido (art. 4.1 LM), y, por ello, para advertir si se ha producido o no una alteración permitida ha de estarse a la percepción de los sectores del mercado interesados -a la impresión comercial en los consumidores-. Esta percepción no estimamos se haya modificado por cuanto, dada la forma en que dicha marca se ha venido usando, ambos signos son percibidos como una misma marca, no como una marca distinta, que produce una impresión general diferente.

Por lo dicho, confirmaremos la resolución recurrida también en este extremo.

SÉPTIMO. Sobre la notoriedad de la marca comunitaria n.º 8.566.176 y de las marcas nacionales n.º 1.997.588 y n.º 2.845.539.-

La pretensión declarativa de infracción señalada con el ordinal primero del suplico de la demanda encuentra su exclusivo sustento jurídico (apartado 1 de los fundamentos de derecho de carácter sustantivo del escrito de demanda, folios 30 y ss. del procedimiento), como expresamente se indica, en los arts. 9.1.c RMC y art. 34.2.c LM , lo que obliga a analizar la notoriedad de esas tres marcas.

La pretensión declarativa de infracción numerada con el ordinal segundo del suplico de la demanda (referida a la marca nacional 2.845.539) se funda alternativamente en los apartados b) y c) del art. 34.2 LM , lo que también hace preciso analizar la prueba de la notoriedad de esta marca.

Ahora bien, tal y como denuncia el escrito de apelación de KRAFT en su alegación segunda, el magistrado de instancia, en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia apelada, se ha apartado del enfoque jurídico de la demanda y ha abordado la cuestión de la infracción de las dos marcas tridimensionales no desde la óptica planteada (infracción de marcas notorias debido al uso sin justa causa con las exigencias previstas en los preceptos reseñados) sino desde el prisma del art. 9.1.b RMC y art. 34.2.b LM . Ello supone, como se denuncia, una incongruencia extra petita, pues la resolución recurrida se limita a razonar sobre una cuestión (el riesgo de confusión), que no ha sido incluida en el objeto del procedimiento, por decisión de la actora.

Sí es cierto que, en el fundamento séptimo, se aborda de modo confuso la aplicación de los artículos 9.1.c RMC y artículo 34.2.c LM , negando la notoriedad de las dos marcas tridimensionales, entre otros con el argumento de que dichos preceptos están previstos para productos o servicios distintos y, en ningún caso, similares.

Como bien matiza la apelante, la resolución yerra en este razonamiento, pues aún cuando la dicción literal de los citados preceptos pudieran insinuar que la protección que en ellos se dispensa a las marcas notorias tan solo se produce cuando el signo se utiliza para productos o servicios no similares a aquéllos para los que está registrada la marca, es consolidada la jurisprudencia comunitaria (trasvasable a las marcas nacionales; por todas, sentencia del Tribunal de Justicia, sala segunda, de 6 de octubre de 2009 , en el conocido como Asunto Pago, que remite a la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C 292/00 , Rec. p. I 389, apartados 24 y 25, en relación, concretamente, con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104) que indica que la protección de las marcas comunitarias renombradas no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares. Es decir, la protección de una marca notoria puede provenir también, ante la ausencia del riesgo de confusión (que, como se ha dicho, no sería preciso siquiera analizar) del uso que implique un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la misma.

Por tanto, y aunque finalmente la sentencia apelada no considera infracción de estas dos marcas por inexistencia del riesgo de confusión, los argumentos vertidos al respecto no pueden ser aceptados y obligan a reconducir jurídicamente la cuestión a los términos en que fue planteada la demanda.

Como frontispicio de toda la argumentación que, en los siguientes fundamentos, se hará, no debemos olvidar que nos encontramos ante un caso de titularidad de una marca comunitaria y de una marca nacional registradas para distinguir (de conformidad con las clases para las que lo fueron) ciertos productos.

Tales marcas han de ser reputadas perfectamente válidas mientras no se declare lo contrario, pues, por ejemplo, así lo impone, como deber, a los tribunales de marca comunitaria, el art. 99.1 RMC, bajo la rúbrica " Presunción de validez. Defensas en cuanto al fondo ", cuando dice que " los tribunales de marcas comunitarias



reputarán válida la marca comunitaria, a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconversión por caducidad o por nulidad". En el caso que nos ocupa, la reconversión formulada para la declaración de caducidad de una de ellas ha sido desestimada, razón por la que hemos de considerarlas válidas a todos los efectos.

Ello supone, de modo igualmente imperativo, que no es dable efectuar disquisición alguna sobre si en las marcas de la actora concurre o no alguna causa de nulidad absoluta, lo que enlaza con su distintividad, que se le presupone en cuanto marcas válidamente registradas.

Recordemos que las marcas tridimensionales están expresamente previstas tanto en la LM (Art. 4.2.d, el signo podrá ser una forma tridimensional, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación) como en el RMC (artículo 4, signos que pueden constituir una marca comunitaria, la forma del producto o de su presentación). En tanto tales marcas han sido registradas, han superado el test de fondo que, por ausencia de distintividad, hubiera debido impedir su acceso al registro. Los signos que carecen de carácter distintivo no podrán ser registrados, por ser dicha ausencia una prohibición absoluta de registro (art. 5.1.b LM, art. 7.1.b RMC); el examen de fondo de si un signo carece de carácter distintivo se produce, de oficio, tanto en el ámbito de la OEPM como de la OAMI (art. 20 LM, art. 37 RMC); en definitiva, una causa de nulidad absoluta de la marca es la carencia del carácter distintivo (art. 51 LM, Art. 52 RMC).

Partiendo, pues, de que nos encontramos con dos marcas perfectamente válidas, cuya distintividad se le presupone (con independencia de los elementos que puedan otorgársela, cuestión que se abordará con posterioridad) y no debe ser objeto de enjuiciamiento, ha de abordarse si tales marcas gozan o no de notoriedad.

La Ley española de Marcas contiene una definición auténtica de marca notoria, en el art. 8.2, cuando dice que se entenderá por tal aquella que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos que distinguen dicha marca. Su Exposición de Motivos matiza que "La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad (...).

Como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2012, para que la marca sea notoria no es preciso que los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

Por su parte, el RMC no da una definición de marca notoria, refiriéndose en su articulado, exclusivamente, a las "marcas notoriamente conocidas en la Comunidad".

El Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas, ha precisado el contenido del concepto marca "notoriamente conocida". La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto "supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente" (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento "debe considerarse alcanzado cuando una partesignificativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca" (ap. 24). Para ello, "el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla" (ap. 25).

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

La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración: "En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;



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

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

Lo relevante, al tenor de todo lo visto, para la notoriedad de la marca es su conocimiento generalizado por el público interesado o pertinente, con independencia de cuál sea el origen del mismo. Por tanto, el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca.

Es preciso analizar la prueba practicada en orden a la acreditación de la notoriedad de las marcas que nos ocupan.

Como advertencia previa, la otrora demandada no ha discutido que las marcas denominativas **OREO** (que también son objeto de varios registros, aún cuando su protección no constituya objeto de la demanda) son marcas notorias.

A) Respecto de la marca tridimensional española n.º 1.997.588 (tridimensional), no estimamos probado su conocimiento generalizado por el público interesado, por ser la prueba practicada inconducente a tal fin, porque:

1º. El estudio de mercado acompañado como documento número 24 utilizó como "envase mostrado" a los entrevistados, para la prueba, una fotografía no coincidente con la marca nacional, por lo que sus conclusiones no sirven al fin pretendido. Basta con contrastar el envase mostrado (fotografía tomada por este Tribunal de dicho documento) con la marca registrada, que no fue mostrada:

2º. Las dos certificaciones (documentos número 25 y 26) de la Federación Española de Asociaciones del Dulce y de la Asociación Profesional de Fabricantes de Galletas de España concluyen diciendo que la marca tridimensional que nos ocupa " *es notoriamente conocida en el sector galletero español* ". Prueba inútil e insuficiente, pues ni se indican las fuentes que han permitido llegar a tal conclusión ni el conocimiento lo predicen del público interesado o relevante (los consumidores de galletas) sino de un ámbito profesionalizado (el sector galletero español).

3º. La certificación de ANDEMA (documento número 27) adolece del mismo vicio, pues afirma que esta marca tridimensional es " *muy conocida en España, en el sector de la alimentación y muy especialmente en el subsector de los productos galleteros y de la pastelería industrial, comercializándose en España desde 1995...* ". De nuevo, el conocimiento se ve referido no al público relevante sino a sectores profesionalizados. Esta certificación, a diferencia de las dos a que anteriormente se ha hecho referencia, sí se ve acompañada de un Anexo, en que se relacionan los documentos consultados. Entre dichos documentos, y a los fines de acreditar el conocimiento por parte del público relevante, únicamente aparecen tres (un estudio de Ipsos sobre el grado de conocimiento de la marca **OREO** durante los años 2007 y 2008, otro estudio de IPSOS, del año 2004, relativo al grado de conocimiento y asociación de marca de la galleta negra con crema blanca, por parte de consumidores, así como sus hábitos de compra, y otro estudio de la misma empresa, del año 2009, sobre el grado de conocimiento de las marcas Kraft por parte del público español) siendo llamativo que no se hayan aportado al procedimiento, al objeto de que este Tribunal pudiera valorarlos directamente. Esta falta de aportación es relevante (la facilidad y disponibilidad probatoria son plenas por la demandante, art. 217 LEC) pues no es dable sustituir la apreciación de la notoriedad (como concepto jurídico) que ha de hacer el Tribunal por la apreciación que puedan hacer asociaciones de diversa índole. Las certificaciones de notoriedad marcaría emitidas por



esas asociaciones, para que vean incrementada su fuerza a los efectos de la acreditación de aquélla, deben indicar las fuentes que permiten alcanzar esa conclusión, correspondiendo a la parte, si la certificación no las incorpora, aportarlas al procedimiento, a fin de no hurtar al Tribunal la posibilidad de confrontarlas con la certificación que se basa en ellas.

Concluimos, pues, que no hay prueba de la notoriedad de esta marca tridimensional. Fallando este presupuesto, la acción de infracción marcaría ejercitada con relación a ella debe decaer, lo que supone confirmar en este extremo la resolución recurrida, aún con distintos razonamientos.

B) *Respecto de la marca comunitaria* n.º 8.566.176 (tridimensional, sin descripción), de nombre "OREO" (según todo ello del registro de la OAMI), cuya su representación gráfica es la siguiente...

...sí estimamos prueba suficiente de su conocimiento generalizado por parte del público pertinente, sobre la base del documento 24 al que anteriormente se ha hecho referencia, pues aunque el envase mostrado para la confección del estudio no contiene la palabra **OREO**, sus conclusiones perfectamente son extrapolables (en mayor punto, si cabe), a la marca que nos ocupa. Mostrado el producto, la evocación espontánea ("*¿qué es lo primero que le viene a la mente al ver este producto?*") fue de **OREO**, en un 76 %, que se elevó a un 91 % cuando se hizo la pregunta (asociación a marca espontánea) "y, en particular, *¿a qué marca asociaría usted este producto que ha visto?*", porcentaje que se mantuvo en la pregunta a la asociación a marca sugerida. Una de las conclusiones es que el 99 % del público (público que estimamos relevante, pues el estudio se hizo con 250 individuos de 12 a 35 años de edad, al 50 % en términos de sexo, que es un público especialmente consumidor de este producto) asoció la galleta con **OREO**. Qué duda cabe que si el estudio se hubiera hecho utilizando la marca tridimensional que introduce ese elemento denominativo, el tanto por ciento podría haber sido superior.

No entendemos que las objeciones al informe, planteadas por la demandada (folio 158 y ss. del procedimiento) tengan entidad para enervar la conclusión a la que ha llegado este Tribunal, máxime cuando dicha parte se ha limitado a poner de manifiesto lo que, a su entender, son "deficiencias metodológicas", sin articular prueba alguna tendente a destruir las conclusiones contenidas en el estudio que nos ocupa.

Es importante, también, tener en cuenta que la prueba del conocimiento generalizado por el público pertinente se ha visto acompañada de contundente prueba sobre publicidad de todo tipo e inversiones publicitarias del producto signado con la marca.

Consideramos que el estudio acredita el generalizado conocimiento de la marca en el territorio español, lo que satisface el requisito de ser aquélla notoriamente conocida en la Comunidad.

La STJUE (Sala Segunda), de 6 de octubre de 2009 (dictada a consecuencia de una petición de decisión prejudicial) abordó la cuestión de la dimensión geográfica precisa para que una marca pueda cumplir con el requisito de ser "*notoriamente conocida en la Comunidad*", afirmando que:

- a) El concepto de «notoriamente conocida» supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente.
- b) El público pertinente es aquel interesado por la marca comunitaria, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado.
- c) No puede exigirse el conocimiento de la marca comunitaria por un determinado porcentaje del público así definido.
- d) El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca (misma sentencia, por analogía, apartado 26).
- e) En el examen de este requisito, el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.
- f) En el ámbito territorial, debe considerarse que se cumple el requisito relativo al renombre cuando la marca comunitaria es notoriamente conocida en una parte sustancial del territorio de la Comunidad, que puede ser el territorio de un Estado miembro.

En definitiva, estimamos suficientemente probada la notoriedad de la marca tridimensional que nos ocupa, en la cual el elemento absolutamente dominante es el denominativo, **OREO**, que la demandada sí que reconoce como notorio.



C) *Respecto de la marca nacional mixta 2.845.539*: sí estimamos que nos encontramos ante una marca notoria. Ciertamente es que el " *Estudio identificación OREO* ", acompañado como documento número 29 de la demanda, adolece de deficiencias, pues el envase mostrado no coincide con el registro marcario (se eliminan las frases situadas encima de la palabra **OREO** y el mensaje de la parte superior derecha de la marca), fundamentalmente, porque está fechado en noviembre del 2008, cuando la marca todavía no estaba registrada, pues lo fue en el año 2009 (la solicitud de registro de esta marca nacional fue presentada el 29 de septiembre del 2008).

Ahora bien, no puede desconocerse que el "estudio" a que antes se ha hecho alusión revela una muy importante vinculación, desde la perspectiva del consumidor relevante, entre el envase posteriormente registrado y la marca **OREO**.

A mayor abundamiento, y residenciamos en ello gran parte de la notoriedad de esta marca, la inclusión en ella del elemento denominativo **OREO** como elemento claramente predominante, fundamental en el signo, con una disposición absorbente en el conjunto (grandes letras, en el centro del envase), acompañada, además, de la representación de dos galletas **OREO** (marca notoria, como hemos afirmado también con anterioridad), son datos que permiten inferir un conocimiento generalizado de la marca por parte del consumidor relevante, al igual que éste lo tiene tanto del elemento denominativo **OREO** como de la marca tridimensional consistente en la forma del producto **OREO**.

La Certificación de ANDEMA incurre en las mismas deficiencias reseñadas con anterioridad (marca muy conocida en el sector galletero y de la pastelería industrial, sin referencia alguna a los consumidores) y, además, se funda en documentos (tres estudios) realizados (fechados) con anterioridad al registro (incluso antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro), sin que, además, ninguno de ellos haya sido traído al procedimiento.

OCTAVO. Infracción de la marca comunitaria n.º 8.566.176, notoriamente conocida en la Comunidad.-

La marca comunitaria n.º 8.566.176, tridimensional, de nombre **OREO**, se identifica con la forma del producto **OREO**, galleta.

El art. 9.1.c RMC establece que *El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos* ".

El art. 9.2 permite que el titular prohíba, en particular, poner el signo en los productos, o en su presentación, así como ofrecer productos o comercializarlos con dicho signo.

Lo que pretende la actora es que la fabricación, ofrecimiento, comercialización, almacenaje y exportación de la galleta MORENAZOS supone infracción de su marca notoria. En definitiva, si la titularidad de la marca que nos ocupa puede impedir la existencia en el mercado de la galleta MORENAZOS.

La protección que dispensa el art. 9.1.c RMC a las marcas notorias exige de la concurrencia de varios requisitos, acumulativos:

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

El segundo, que ésta sea notoria o renombrada.

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

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

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

Abordando el primero de los requisitos citados, el de la identidad o semejanza entre la marca y el signo, no está de más confrontar la marca tridimensional que nos ocupa con la galleta MORENAZOS, que aparece, por ejemplo, en el envase:

La marca tridimensional de la actora coincide, como se ha dicho, con la forma del producto: una galleta tipo sándwich compuesta por dos galletas de forma redonda, tradicional, con relleno entre ambas. El producto de la demandada también es una galleta de la misma clase.



Este tipo de galleta (sándwich) es definido en el Real Decreto 1124/1982, de 30 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-sanitaria para la Elaboración, Fabricación, Circulación y Comercio de Galletas, cuyo art. 2.2.5 la define como "... el conjunto de dos galletas tradicionales, a las que se adiciona entre ambas un relleno consistente en una mezcla de azúcar, grasa y otros componentes alimenticios y alimentarios debidamente autorizados".

El mismo Real Decreto admite que las galletas son productos que admiten una presentación muy variada. La forma redonda, ambas partes coinciden, es una forma de presentación muy habitual del producto.

En el procedimiento se ha acreditado que coexisten en el mercado varias galletas tipo sándwich, de forma redonda, negras con relleno blanco, encontrándose algunas de ellas amparadas por registros marcarios o de diseño. Así:

1º. Marca española 2.245.822, para galletas, cuya representación gráfica es:

El registro de esta marca fue impugnado, hasta en sede contencioso administrativa, por la parte actora, que afirmaba la prioridad de su marca tridimensional núm. 1.997.588, y la confundibilidad de la que se pretendía registrar con la suya. La sentencia del Tribunal Supremo, sala Contencioso Administrativo, de 15 de diciembre del 2006, razonó que fuera de los elementos comunes propios de las galletas tipo sándwich, no se apreciaba ninguna similitud entre los signos enfrentados, que provocara riesgo de confusión o asociación, aún teniendo en cuenta el amplio conocimiento de la marca opuesta en el mercado, por lo que la OEPM debería proceder a la definitiva inscripción de la marca para los productos solicitados.

2º. Marca española mixta, tridimensional, n.º 2.837.603, para galletas, cuya representación gráfica es

También en este caso existió oposición al registro, recayendo resolución de la OEPM que amparó el registro.

3º. La galleta MINI O2, comercializada por la demandada en el pleito que nos ocupa, que motivó la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos en que se ha fundado la excepción de cosa juzgada. Esa galleta es la siguiente:

4º. Diseño comunitario n.º 58334-0001, para galletas:

También en este caso, las antecesoras de las actoras se opusieron a su registro ante la OAMI, recayendo finalmente sentencia de Sala de Recursos de la OAMI 28 de noviembre del 2006, desestimatorio del recurso contra el registro. Razonó la Sala de Recursos que "*La configuración de tipo sándwich no está protegida, como tal, por el derecho de marcas, porque es la forma obvia y necesaria que se debe utilizar cuando se quiere meter una capa de crema entre dos galletas planas. Lo que protege la marca anterior no es, por lo tanto, la idea de una galleta de tipo sándwich, sino una galleta de tipo sándwich como la registrada, es decir: con capas de color negro (y no de otro color), el relleno de color blanco (y no de un color diferente) y una decoración hecha con motivos geométricos (y no con otros motivos).*

22 En el modelo impugnado, la Sala observa que no se han reivindicado capas de color negro ni un relleno de color blanco y que la decoración superficial no tiene ningún parecido, ni siquiera remoto, con la decoración de la marca.

23 Por lo tanto, es impropio decir que en el modelo impugnado se "utiliza" la marca anterior. Consecuentemente, el modelo no viola el precepto del artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC".

Comparte este Tribunal plenamente los razonamientos vertidos por la sentencia del Tribunal Supremo, sala Contencioso Administrativo, de 15 de diciembre del 2006, a que se ha hecho anteriormente referencia, en el sentido de que la forma circular, tradicional en las galletas, y la estructura del sándwich, son elementos "no apropiables por nadie" y "no aportan distintividad alguna" a la marca. Por tanto, los elementos que aporten distintividad a este tipo de galletas deben provenir de aspectos tales como el dibujo que presenten dichas galletas, el grosor de las mismas o de su relleno central, y el diámetro igual o no de las galletas y el relleno. Los elementos no distintivos no pueden ser tomados en consideración en el juicio comparativo.

Los elementos distintivos, y no los otros (una galleta tipo sándwich, redonda, negra, con relleno blanco, formato que es habitual en el mercado, como ha acreditado la parte demandada), habrán de ser los elementos a tener en cuenta para efectuar el juicio de similitud y, desde esta perspectiva, no entendemos que dicha similitud exista entre los signos confrontados, pues en la marca de la actora hay un elemento denominativo



absolutamente dominante, cual es la palabra **OREO**. En el producto de la demandada no existe palabra alguna, ni siquiera un hueco central para ella. Los dibujos estampados en ambas caras de la galleta son también muy diferentes: en el caso de **OREO**, un reborde rallado con "una pluralidad de figuras en relieve de diversa configuración" (descripción que se hace en la demanda, folio 3 del procedimiento) y una elipse central que rodea la palabra **OREO**; en la galleta MORENAZOS no hay borde rallado, no hay elipse central ni palabra alguna y la el dibujo parece reproducir los pétalos de una flor.

La conclusión a que llegamos es que la similitud entre los signos enfrentados (las galletas) es inexistente, en lo que afecta a los elementos distintivos.

De cualquier modo, como indica la STJCE de 18 de junio de 2009 (Asunto L'Oreal), la violación de la marca notoria exige un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca notoria sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca notoria tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (véanse las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 29 y 31, y adidas y adidas Benelux, apartado 41).

La parte actora ha intentado acreditar la existencia de este vínculo con un estudio, acompañado como documento número 48 de la demanda, en que se mostraron a los entrevistados (1013 entrevistas, a individuos residentes en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Bilbao) dos fotografías, una de la galleta **OREO** (eliminando el elemento denominativo) y otra de la galleta MORENAZOS, sin tampoco identificarla de ningún modo:

Ahora bien, estimamos el estudio inútil a tal fin, por varios motivos. De un lado, el estudio está hecho en el año 2004, muchos años antes de que la marca comunitaria fuera registrada. De otra parte, al suprimir de la marca tridimensional el elemento denominativo **OREO**, que es parte integrante y fundamental de la misma, no permite que los entrevistados asocien la galleta B con la marca que nos ocupa, sino genéricamente con la marca **OREO**.

Entendemos, por tanto, que la prueba del vínculo tampoco se ha producido.

No existiendo, pues, similitud entre los signos enfrentados más allá de los elementos carentes de distintividad, y no existiendo, a mayor abundamiento, prueba del vínculo, no es preciso analizar la concurrencia de los restantes presupuestos, antes citados, y no podrá existir infracción de la marca que nos ocupa.

NOVENO. Infracción de la marca nacional notoria n.º 2.845.539.-

Damos por reproducidos los razonamientos legales del fundamento anterior sobre presupuestos para poder apreciar la infracción de una marca notoria. Recordemos que el art. 34.2.c) LM permite al titular impedir el uso del signo semejante cuando, con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

La infracción de esta marca (que se sitúa como etiqueta frontal del envase de las galletas **OREO**) se produciría por la comercialización de las galletas MORENAZOS en un envase "prácticamente idéntico" al de las galletas **OREO**.

Confrontemos marca y signo presuntamente infractor:

Existe un bajo grado de semejanza entre los signos, pues si bien es cierto la absoluta diferencia entre elementos denominativos, sí que existe similitud en cuanto a su configuración: color azul predominante, elemento denominativo encima de las galletas, con una parecida inclinación, galleta mojándose en vaso de leche, en la parte inferior izquierda del envase.

La identidad de los productos está clara, siendo iguales sus canales de distribución.

Mantiene la ahora apelante que con el uso del envase por GULLÓN está obteniendo una ventaja desleal, además que causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca, pues:

a) Al utilizar el envase se beneficia de la conexión que los consumidores hacen con el de las galletas **OREO**.



b) La similitud ha sido buscada de propósito, a fin de provocar una transferencia de la imagen de la marca anterior, creando una asociación en la mente de los consumidores que facilita la comercialización de las galletas MORENAZOS

c) Existe el riesgo, fundado, de que la imagen que proyectan las marcas **OREO** se transfiera al producto de la demandada, que es un competidor directo e incurre en parasitismo.

Compartimos los razonamientos de la otrora demandante:

a) A pesar del bajo grado de semejanza entre los signos enfrentados (insuficiente para originar riesgo de confusión), se ha acreditado que el público pertinente establece un vínculo entre ambos. El estudio obrante como documento número 49 así lo determina. Este estudio tenía por objeto medir la asociación a **OREO**, a partir del envase de MORENAZOS. Para ello, se hicieron 250 entrevistas a los que se mostró el envase de MORENAZOS. Los resultados entendemos son suficientes para acreditar el vínculo a que venimos haciendo referencia: a la pregunta ¿qué es lo primero que le viene a la mente al ver este envase? un 52 % respondió "**OREO**"; a la pregunta ¿en particular, a qué fabricante asociaría el envase que ha visto?, un 51 % contestó "**OREO**".

b) El parasitismo alegado (aprovechamiento del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca) basta con que aparezca como una posibilidad (la dicción legal utiliza los verbos "pueda implicar") y existe, en el grado que nos ocupa, ya que merced a la aproximación deliberada entre el envase de MORENAZOS y la marca notoria que nos ocupa, se logra una transferencia de la imagen de ésta a aquél producto. Ya se ha visto, además, que el envase de MORENAZOS evoca importantemente la marca **OREO**, con lo que mayor es aún el riesgo de que con ese uso se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o de la notoriedad de la misma. Con ese acercamiento a la marca de la demandante, la demandada se beneficia gratuitamente de su poder de atracción, de su reputación y del esfuerzo comercial en la creación y mantenimiento del signo. Existe un riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida (en la que destaca como elemento dominante el denominativo **OREO**) se transfiera a las galletas envasadas como MORENAZOS, que ven facilitada su comercialización por esa asociación (vínculo) con aquélla.

Afirmada la infracción de la marca notoria, no es preciso analizar si se ha producido infracción por riesgo de confusión.

DÉCIMO. Actos de competencia desleal respecto del producto **OREO.**

Se ha dicho que la sentencia recurrida desestima todas las acciones basadas en la LCD.

Se insiste ante este Tribunal en que existen actos de imitación (art. 11.2 LCD) y actos de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena (arts. 6, 12 y 20).

Los hechos en que "*recae el peso de la imputación de deslealtad, en relación con el supuesto del art. 11.2 LCD , son ...*": a) reproducción, en el envase de las galletas MORENAZOS, de los elementos más característicos y distintivos de las galletas **OREO** (envase rectangular de color azul, en tonalidades idénticas a las **OREO**, galletas negras con efecto de movimiento y una de ellas saltando en el interior de un envase de leche que se derrama, etc. Copia de estos elementos que era perfectamente evitable; b) primacía en el envase de los elementos gráficos sobre el denominativo MORENAZOS.

La aplicación de los arts. 6 y 20 LCD "*viene dada por los propios argumentos aplicables a los actos de imitación con riesgo de asociación, que han sido detallados en la presente alegación ...*", concretado en la posibilidad de que los consumidores estimen que se trata de un producto de marca blanca fabricado por la actora. La aplicabilidad del art. 12 "*coincide en lo sustancial con el supuesto legal de asociación con aprovechamiento de la reputación que regula el art. 11.2 LCD*".

Debe ante todo afirmarse la compatibilidad del ejercicio conjunto de las acciones por infracción de derechos de exclusiva y las acciones por competencia desleal ya que, como hemos dicho en nuestra Sentencia de 7 de septiembre de 2007 *ha de recordarse que es doctrina totalmente consolidada - STS 1 de abril , 17 de mayo de 2004 y 13 de junio de 2006 , entre otras- que la protección que en materia de imitación confiere la Ley de Competencia Desleal, completa pero no sustituye, la que otorga la legislación especial, de manera que la acción competencial sólo procede cuando se produce una imitación que no caiga bajo el principio de libertad de la misma (caso de la sentencia de 7 de junio de 2000), ni atente directamente contra el derecho de exclusiva que concede la legislación de propiedad industrial (STS 1-04-2004) de manera tal que la Ley 3/1991 proyecta una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan con la legislación reguladora de un específico título de propiedad industrial (STS 13 de junio de 2006), lo que en el caso implica que el examen de las acciones en materia de competencia desleal sólo son factibles en relación a aquellos productos sobre los cuales no se invoca un derecho de exclusiva.*



Como punto de partida, conviene recordar lo que establece la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio del 2011 : " *Las legislaciones sobre marcas y diseño (...) protegen derechos subjetivos sobre los correspondientes bienes inmateriales, dotados de una facultad de exclusión con alcance " erga omnes ". La legislación sobre la competencia desleal no tiene esa misión, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado.*

Es cierto que la imitación de un producto o del signo que lo diferencia de otros puede perturbar el correcto funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial del primero y, consecuentemente, viciar la decisión de quien se dispone a adquirirlo; o implicar el aprovechamiento de la reputación ganada con su esfuerzo por un competidor.

También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido.

Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos. De darse la identidad entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo específico se destina a tutelarlos".

Con ello, se mantiene la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, por ejemplo en sentencia de fecha 15 de diciembre de 2008 , que declara: " *La Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario (SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2.006 , y 17 de julio de 2.007), pero no puede suplantarla y menor sustituirla (S. 1 de abril de 2.004) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ("en lugar de") o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión (S. 20 de mayo de 2.008) "*

En definitiva, la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando, como en el caso que nos ocupa, existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y éstos pueden activar (y, efectivamente, así lo han hecho) los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario.

Ciertamente, la apelante traslada al ámbito de la LCD los mismos hechos que, en primer término, ha enjuiciado desde la perspectiva marcaria, para afirmar la existencia de una infracción de sus signos registrados. Comprobamos que la ahora apelante sigue utilizando los mismos argumentos esgrimidos en su momento para afirmar la infracción de sus marcas, si bien ahora para sustentar la deslealtad concurrencial de la demandada: todo gira, de nuevo, en torno al parecido de las galletas y al parecido de los envases con las marcas titularidad de aquélla. La similitud entre los elementos que conforman tales marcas, que fue mantenida como germen del riesgo de confusión, se traslada ahora al ámbito competencial para afirmar que ese uso de los elementos "esenciales" que singularizan dichas marcas es apto para producir confusión entre los productos y/o las empresas o para aprovecharse de la reputación ajena. Pero, si como ya se ha dicho, tales conductas ya han sido enjuiciadas, con suerte dispar, desde la perspectiva marcaria, no es posible efectuar, sobre la base de los mismos hechos, un nuevo análisis desde la perspectiva de la normativa represiva de la competencia desleal.

Por lo dicho, este motivo impugnatorio no prosperará.

UNDÉCIMO. Sobre la notoriedad de la marca comunitaria n.º 830.794 y de la marca nacional n.º 2.576.774.-

La pretensión declarativa de infracción señalada con el ordinal tercero del suplico de la demanda encuentra su sustento jurídico, alternativamente, en los arts 9.1.b y c) RMC y art. 34.2.b y c) LM . Ello obliga a analizar, en primer término, la notoriedad de esas dos marcas.

Nos remitimos a los razonamientos que, sobre la notoriedad (presupuestos, prueba, etc), se han efectuado en el fundamento séptimo de esta resolución.

La notoriedad de las marcas se intenta acreditar, en primer lugar, con el estudio acompañado como documento número 41 de la demanda. El envase mostrado a los entrevistados para la confección de dicho estudio fue el siguiente (fotografía tomada por este Tribunal):

De inmediato, se advierte que el envase mostrado no coincide con ninguna de las dos marcas registradas, cuya representación gráfica es la siguiente:



Marca comunitaria

Marca nacional

Las conclusiones alcanzadas en dicho estudio se basan, pues, en un signo muy diferente de los registrados, razón por la que no sirven a los efectos de acreditar su conocimiento generalizado por parte del público relevante.

Insistimos, la notoriedad ha de predicarse de la totalidad de la marca, no de un elemento de la misma, por muy predominante que sea (incluso ese elemento denominativo se eliminó del envase mostrado).

Este medio probatorio, por tanto, es inútil a los efectos de acreditación de la notoriedad.

En segundo lugar, la notoriedad se pretende probar (tan sólo ya respecto de la marca nacional, no de la comunitaria) con el certificado de ANDEMA acompañado como documento número 42 de la demanda.

Nuevamente, el certificado de ANDEMA adolece de las mismas deficiencias advertidas en un anterior fundamento: la certificación de ANDEMA afirma que esta marca tridimensional es "*muy conocida en España, en el sector de la alimentación y muy especialmente en el subsector de los productos galleteros y de la pastelería industrial, comercializándose en España desde 1996...*". De nuevo, el conocimiento se ve referido no al público relevante sino a sectores profesionalizados. Esta certificación también incorpora una relación de documentos consultados, entre los cuales, a los efectos de acreditar el conocimiento por parte del público relevante, únicamente aparece uno (un estudio de Ipsos, en julio del 2009, sobre el grado de conocimiento de la marca KRAFT por parte del público español), siendo de destacar, nuevamente, que no se haya aportado al procedimiento dicho estudio, al objeto de que este Tribunal pudiera valorarlo directamente. Esta falta de aportación es relevante (la facilidad y disponibilidad probatoria son plenas por la demandante, art. 217 LEC) pues no es dable sustituir la apreciación de la notoriedad (como concepto jurídico) que ha de hacer el Tribunal por la apreciación que puedan hacer asociaciones de diversa índole. Las certificaciones de notoriedad marcaria emitidas por esas asociaciones, para que vean incrementada su fuerza a los efectos de la acreditación de aquélla, deben indicar las fuentes que permiten alcanzar esa conclusión, correspondiendo a la parte, si la certificación no las incorpora, aportarlas al procedimiento, a fin de no hurtar al Tribunal la posibilidad de confrontarlas con la certificación que se basa en ellas.

Concluimos, pues, que no hay prueba de la notoriedad de estas dos marcas tridimensionales. Fallando este presupuesto, la acción de infracción marcaria ejercitada con relación a ella debe decaer.

DUODÉCIMO. Infracción de marcas por riesgo de confusión.-

La demandante considera que la comercialización del envase de las galletas COOKIES supone una infracción de su marca nacional y de su marca comunitaria, tridimensionales, por cuanto, según la legislación anteriormente reseñada, el titular puede prohibir la utilización por un tercero, sin su consentimiento, de cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Recordemos que estas acciones se encuentran sustentadas en los arts. 34.2.b LM (*El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca*) y art. 9.1.b RMC (*La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca*"); es decir, acciones fundadas en el uso de un signo semejante o similar a la marca registrada que, por ser idénticos los productos signados con ellos, implica riesgo de confusión por parte del público.

La sentencia apelada ha acogido estas acciones por infracción, al considerar existente un riesgo de confusión.

Este Tribunal ha tenido recientemente ocasión de efectuar una serie de razonamientos en el Asunto "Matrix - DediegoMatrix" (sentencia de 18 de marzo del 2010), perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

Para la apreciación del riesgo de confusión nos remitimos a los criterios expuestos en nuestra Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 que, aún refiriéndose a la acción de infracción, pueden servir como orientadores



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

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

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

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

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

Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

Comencemos contrastando las marcas registradas y el envase que se dice infractor. La comparación entre los signos debe hacerse, desde la perspectiva marcaria en que nos hallamos, de modo que se confronte el signo registrado y el signo utilizado por la demandada. No es correcta la comparación que se hace en la demanda, para sustentar que el envase de COOKIES infringe los derechos de la actora, pues se hace tomando como base un signo que no coincide con las marcas registradas. Con ello bastaría, ciertamente, para negar la infracción marcaria. El envase que se dice infractor es (fotografía tomada por el Tribunal del documento número 56):

Basta contrastar el envase de COOKIES con las marcas registradas para comprobar que no existe similitud entre los signos enfrentados:

De inmediato, advertimos entre las marcas registradas y el envase comercializado por la demandada serias diferencias.

En las marcas domina el elemento denominativo CHIPS AHOY!, mientras en el envase de la demandada domina el elemento COOKIES. La ubicación de las palabras también varía de un caso a otro: encima de las galletas, en las marcas; a la derecha, en el envase de COOKIES. Ambas palabras, además, tienen distinto color. El número y situación de las galletas son distintos. La forma del envase también lo es.

Concluimos, por ello, que existe una gran diferencia entre los signos confrontados.

De otra parte, la identidad de los productos designados por los signos en conflicto no se ha cuestionado en el litigio.

Por último, la interdependencia que debe darse entre los elementos anteriores permite que dada la gran disimilitud de los signos en conflicto y, a pesar de la identidad de los servicios marcados con ellos, al entender de este Tribunal, un inexistente riesgo de confusión.

DÉCIMOTERCERO. Actos de competencia desleal respecto del producto CHIPS AHOY!-

Los actos de competencia desleal imputados a la demanda se residencian en los arts. 6 , 11.2 , 12 y 20 LCD . Los hechos en que se fundan estas infracciones son los mismos hechos en que se sustentaban las acciones por infracción marcaria (así se reconoce expresamente en la demanda, folio 48 del procedimiento). Ya hemos dicho que estas acciones no podían prosperar, fundamentalmente porque toda la construcción al respecto se ha articulado sobre la base de comparar el signo que se dice infractor con signos distintos de los registrados en la OAMI y en la OEPM.

Por tanto, sí que es posible abordar la cuestión desde la perspectiva de la competencia desleal, ya que los actos no se han abordado desde el prisma marcario.

La demandada no niega la comercialización del envase de CHIPS AHOY! que aparece en la fotografía que más abajo se reproducirá, ni que ella tampoco comercialice el envase de COOKIES que figura en la misma (desde hace más de seis años, folio 173, hasta febrero del 2010, en que fue sustituido por otro); simplemente opone (contestación, folio 161 del procedimiento) que el "paquete actual" de CHIPS AHOY! ha cambiado, ya que una de las galletas incorpora una cara y una gorra azul.

Por tanto, los posibles actos de competencia desleal deben enjuiciarse, exclusivamente, respecto del hecho alegado por la demandante, sintetizado en la comercialización de COOKIES con el siguiente envase:

Entendemos que nos encontramos ante un acto de confusión, proscrito por el art. 6. Es reiterada la jurisprudencia que, en el trance de deslindar los ámbitos respectivos de los arts. 6 (actos de confusión) y 11 (actos de imitación), considera que este último se aplica, siempre que concurren los restantes requisitos exigidos por el precepto, a los supuestos de similitud entre las prestaciones, en tanto que el primero resulta aplicable a los casos de similitud en las formas de presentación de esas mismas prestaciones. Es decir, el art. 6 LCD se refiere a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos, mientras que el art. 11 LCD lo hace a las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, características propias de estos. En tal sentido SS. 9 de junio de 2003 ; 11 de mayo de 2004 , 7 de julio y 22 de noviembre de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 10 y 17 de julio de 2007 ; 5 de febrero de 2008 . La más reciente, STS 16 de noviembre del 2011 , razona que "... conforme a la doctrina general en la materia, los supuestos de los dos preceptos, aunque en ocasiones se solapan, 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. 6º 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 ".

El art. 6 LCD , bajo la rúbrica "actos de confusión", establece que "*Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos* ".

La forma en que la demandada ha comercializado sus galletas COOKIES consideramos que es idónea para crear confusión con la forma en que la demandante ha comercializado las suyas. El envase es parecido en grado sumo: predominan los colores azules; el elemento denominativo está situado en la parte lateral derecha, hacia el centro, rodeado de una espiral también en un tono azul más claro; dos galletas situadas a la derecha, superpuesta una parcialmente sobre la otra; trocitos de chocolate por doquier; la forma del envase, aún cuando pueda ser habitual para esos productos, es idéntica.

Desde luego, esa gran similitud en la forma de presentación del producto estimamos que obedezca a algo más que la casualidad o la moda en el sector galletero. Consideramos ha habido una copia del formato del envase, susceptible, idónea, para producir la confusión que contempla el tipo concurrencial ante el que nos encontramos.

A mayor abundamiento, la imitación de la forma del producto se efectúa respecto de una empresa que ha acreditado más que sobradamente en el procedimiento su reputación comercial. El acercamiento, casi la copia, al envase de las galletas no puede tener otro propósito que aprovechar, indebidamente, las ventajas de esa reputación, lo que permitiría incardinar la conducta también en el art. 12 LCD ("*Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o*



profesional adquirida por otro en el mercado "). Porque ese tipo legal sanciona, como señala la jurisprudencia de la Sala 1ª del TS (sentencias de 19 de mayo de 2008 y de 1 de diciembre de 2010), " *la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro y recoge 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. Tal comportamiento habría 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 "* (sentencias de la Sala 1ª del TS de 23 de julio de 2010 y 1 de diciembre de 2010). Y además, como se señala en la última de las citadas resoluciones, tal aprovechamiento habría de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual, debiendo resultar evitable y carecer de justificación. Como señala la citada jurisprudencia se trata de proteger el correcto funcionamiento del mercado al amparar al competidor cuyo esfuerzo dio lugar a una reputación adquirida en aquél por sus creaciones formales y de la que indebidamente otro se aprovecharía, y con ello del esfuerzo material o económico ajeno, sin que se requiera que se cree riesgo de confusión o asociación ni que sea apto para producir engaño a los consumidores. Resulta preciso, para que sea pertinente la invocación de este tipo legal, la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere cierta implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende los de fama, renombre (el precepto protegía la marca renombrada hasta la LM de 2.001, dado el casi total olvido por la LM de 1.988), el crédito, el prestigio, el "goodwil", el buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor. Pues bien, la parte demandante ya hemos dicho acredita más que sobradamente esa fama y esa reputación en el sector galletero. El acercamiento al envase de la actora estimamos que, indudablemente, ha tenido que suponer una ausencia del esfuerzo personal, o un menor esfuerzo, en la obtención de la forma de la prestación por parte del imitador, puesto que se ha limitado a copiar algo que ya se encontraba asentado en el mercado, al estar comercializándolo su competidora.

DÉCIMOCUARTO. Indemnización de daños y perjuicios. Consecuencias legales de la infracción marcaría.-

A) Por la infracción marcaría.-

La única infracción de marca que hemos apreciado ha sido (fundamento de derecho noveno) la de la marca nacional notoria n.º 2.845.539, a consecuencia de la comercialización del envase de galletas MORENAZOS

La demandante ha optado por solicitar como indemnización de daños y perjuicios los beneficios obtenidos el infractor como consecuencia de la violación (art. 43.2.a LM).

Con relación al periodo infractor:

a) Fecha de inicio ha de ser la de la publicación del registro de la marca (7 de julio del 2009), aún cuando el envase de **OREO** se comercializara unos meses antes (noviembre del 2008, como alega la demandada, folio 152 del procedimiento).

Antes del registro de la marca, no puede existir infracción marcaría alguna. El art. 2 LM (*Adquisición del derecho*) establece que el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. El art. 38.1 LM , por su parte, dispone que el derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión. Ya dijimos en la Sentencia 21 de septiembre del 2007 (Asunto Autocity) que no puede haber una "violación retroactiva" de la marca, pues ésta no existía jurídicamente cuando los hechos se verificaron. La única acción indemnizatoria que la LM otorga al titular de una marca por actos anteriores al registro (acción que no se ha ejercitado en el procedimiento ni constituye objeto de debate, por lo que nos está vedado pronunciarnos sobre ella) es la prevista en el art. 38 LM que, bajo la rúbrica *Protección provisional*, permite a aquél reclamar una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, por actos realizados entre la fecha de publicación de la solicitud de registro y la fecha de publicación de la concesión que, con posterioridad a éste último, serían actos infractores. La parte actora, que reclama indemnización por actos anteriores (incluso en años) al registro marcarío, no cita ni invoca el precepto referido, por lo que no ha sido objeto de debate la indemnización razonable y adecuada que el mismo prevé para dichos actos.

El dies a quo para el cálculo de la indemnización será, pues, el día de la publicación de la concesión de la marca.

b) Fecha final será la fecha en que la demandada dejó de comercializar el envase infractor, en julio del 2010. El informe pericial obrante en el procedimiento (folio 749) pone de manifiesto que se aportó documentación al perito que acreditaba el cambio de diseño del envase de MORENAZOS, con un nuevo código de producto, que aparece ya en una nota de pedido de 27 de julio del 2010. En la ampliación del informe pericial (folio 815), narra el perito que verificó la fecha de servicio de los nuevos envases y la de la primera incorporación a fabricación de dicho envase, en fecha 10 de agosto del 2008.



El beneficio obtenido por la demandada ha sido fijado por el perito por tres años (2008, 2009 y 2010). El del año 2008 no puede ser objeto de condena, pues ya se ha dicho que la publicación de la concesión de la marca se produjo el 7 de julio del 2009 y la actora no ha reclamado la indemnización razonable del art. 38 LM, ni siquiera citado en la demanda. Los beneficios del año 2009, a falta de mayor precisión sobre meses, se prorratearán atendida la fecha de publicación del registro, arrojando 101.756,79 €, a los que habrán de sumarse los 134.222,5 €, dando un total de 235.979,29 €.

B) Por los actos de competencia desleal.-

El único acto de competencia desleal que se ha apreciado es la comercialización de las galletas COOKIES (fundamento de derecho décimo tercero).

La actora ha invocado el art. 32. 5ª LCD, que prevé la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente. Conducta culposa, al menos, que deriva con nitidez de la secuencia de actos imputados a la demandada.

La apelante señala (folio 929 vuelto del procedimiento) que para el cálculo de la indemnización habrá que estar a las ventas calculadas por el perito, aplicando el margen variable neto de GC, operación que arroja la cifra de 87.471 €. Esta cantidad se corresponde, básicamente, con el beneficio total obtenido por la demandada con la comercialización del envase infractor, tal y como es cuantificado por el perito. La apelada no ha efectuado argumentación alguna en contra ni de la forma de cálculo de la indemnización ni sobre la cuantía, por lo que se concederá dicha cantidad en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

C) Daño emergente: gastos necesarios.-

La demandante pretende la condena de la demandada al pago del importe a que han ascendido una serie de estudios de mercado acompañados a la demanda, al estimar que han sido necesarios a fin de aportar pruebas razonables de los actos que se denuncian en la demanda.

El art. 43.1, in fine, LM ("Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios") establece que "Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial".

Lo solicitado no encuentra amparo en la dicción literal del precepto, pues los estudios de mercado (algunos de ellos, como se ha visto, absolutamente inútiles) no han tenido por objeto obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción, sino intentar acreditar ciertos hechos constitutivos de las pretensiones deducidas en el pleito.

D) Consecuencias legales de la infracción.-

Se accederá a la condena: al cese de las conductas infractoras, a abstenerse de realizarlas en el futuro, a retirar del tráfico económico los envases infractores, a destruirlos y a publicar el fallo de la sentencia en un diario de ámbito nacional.

DÉCIMOQUINTO.-

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1, la estimación parcial de la demanda no conlleva condena en costas alguna, pero sí la desestimación de la reconvencción.

DÉCIMOSEXTO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC, toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC, contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC. Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC, mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).



DÉCIMOSÉPTIMO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ, introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación del recurso, se devolverá el depósito a la parte recurrente que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

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

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con **estimación parcial** de los recursos de apelación interpuestos por la representación de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, KRAFT FOODS GALLETAS, SA y KRAFT BISCUITS IBERICA, SL, de un lado, y por GALLETAS GULLÓN, SA, de otro, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 20 de enero del 2012, en los autos de juicio ordinario n.º 526 / 11, **debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución**, en el sentido de mantener la desestimación de la reconvención formulada por GALLETAS GULLÓN, SA, y la consiguiente condena en costas, y la estimación parcial de la demanda, con el siguiente contenido:

a) Se declara que los actos de GALLETAS GULLÓN, SA consistentes en el uso, fabricación, ofrecimiento, comercialización, almacenaje y exportación del envase de galletas MORENAZOS durante el periodo de tiempo 7 de julio del 2009 a 8 de agosto del 2010 han infringido la marca española 2.845.539 titularidad de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS.

b) Se declara que la comercialización por parte de GALLETAS GULLÓN, SA del envase de galletas COOKIES hasta marzo del año 2010 son actos de competencia desleal contra las actoras.

c) Se condena a la demandada a pagar a las actoras la cantidad de 323.450,29?, en concepto de indemnización de los daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria y de los actos de competencia desleal.

d) Se condena asimismo a la demandada a:

1º. Cesar en la realización de los actos de infracción marcaria y de competencia desleal apreciados en el presente procedimiento.

2º. Abstenerse de realizarlos en el futuro.

3º. Retirar del tráfico económico los envases infractores.

4º. Destruir dichos envases.

5º. Publicar el fallo de la sentencia en un diario de tirada nacional.

Se desestiman en resto de pretensiones deducidas en la demanda.

No se efectúa especial imposición de las costas ocasionadas por la demanda.

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

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

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

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

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