



Roj: **SAP B 7284/2013 - ECLI:ES:APB:2013:7284**

Id Cendoj: **08019370152013100209**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **16/07/2013**

Nº de Recurso: **591/2012**

Nº de Resolución: **296/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **MARTA RALLO AYEZCUREN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 6, 10-04-2012,**
SAP B 7284/2013,
STS 328/2016

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN 15ª

ROLLO nº 591/2012-2ª

JUICIO ORDINARIO 148/2008

J. MERCANTIL 6 BARCELONA

SENTENCIA núm. 296/2013

Magistrados:

D. JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN

D. LUIS GARRIDO ESPA

Barcelona, 16 de julio de 2013.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio ordinario número 148/2008, seguidos ante el Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona, a instancia de COINTREAU, S.A., representada por el procurador don Antonio Mª de Anzizu Furest y asistida del letrado don Jorge Grau Mora, contra DESTILERÍAS LA VALLESANA, S.A. y LICORES DEVA, S.A. representadas por el procurador don Albert Grasa Fábrega y asistidas de la letrada doña Anna Autó Casassas, y contra VIDRIERIAS MASIP, S.A. representada por la procuradora doña Elisa Rodés Casas y defendida por la letrada doña Mª del Mar Guix Vilanova. Al juicio se acumularon las actuaciones de demanda de DESTILERÍAS LA VALLESANA, S.A., LICORES DEVA, S.A. y VIDRIERIAS MASIP, S.A. contra COINTREAU, S.A. Este tribunal conoce de las actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto por COINTREAU, S.A., contra la sentencia de 10 de abril de 2012, rectificada por auto de 15 de mayo de 2012.

ANTECEDENTES DE HECHO

La sentencia del juzgado dice, en su parte dispositiva:

" Que estimando la demanda interpuesta por Destilería Vallesana, S.A., Licores Deva, S.A. y Vidrierías Masip, S.A., representados por los procuradores Albert Grasa Fábrega y Elisa Rodés Casas contra Cointreau, S.A., representada por el procurador Antonio M. Anzizu Furest, se efectúa el siguiente pronunciamiento:



Se declara la nulidad de la **marca** internacional Cointreau nº 553.499, por constituir su objeto, en la fecha de solicitud de la misma, en la forma usual y estandarizada en el comercio para productos de las clases 32 y 33, para los que fue solicitada.

Con imposición de las costas causadas a la demandada.

Asimismo se desestiman las pretensiones deducidas en la demanda presentada por Cointreau, representada por el procurador Sr. Antonio M. Anzizu Furest contra Destilería Vallesana, S.A., Licores Deva, S.A. y Vidrierías Masip, S.A., representados por los procuradores Albert Grasa Fábrega y Elisa Rodés.

Con imposición de las costas causadas a Cointreau. "

COINTREAU, S.A. interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido en ambos efectos, se remitieron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales y se señaló para votación y fallo el día 24 de abril de 2013.

Ponente: la magistrada MARTA RALLO AYEZCUREN.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

COINTREAU demandó a DESTILERÍAS LA VALLESANA, S.A, LICORES DEVA, S.A. y VIDRIERIAS MASIP, S.A. en ejercicio de las acciones de infracción de derechos de propiedad industrial e indemnización de daños y perjuicios. Alegaba la infracción de la **marca** internacional nº 553.499, protegida en España para las clases 32 y 33, solicitada el 16 de mayo de 1990, con invocación de la prioridad de la **marca** francesa nº 175.961- solicitada el 21 de diciembre de 1989- y concedida el 30 de noviembre de 1993:

La demandante defendía el carácter renombrado de su **marca** y sostenía que las demandadas la habían infringido:

Por lo que respecta a VIDRIERIAS MASIP, por fabricar y comercializar, sin autorización de la actora, un envase cuya forma (base cuadrangular con bordes achaflanados) era, según COINTREAU, esencialmente idéntica, además de su color, a la **marca** de la actora.

En cuanto a LA VALLESANA, por utilizar el envase de VIDRIERIAS MASIP para envasar y comercializar su licor *Orange Sec* .

Finalmente, en cuanto a DEVA, por comercializar el licor *Orange Sec* elaborado por LA VALLESANA con el envase citado.

Las demandadas se opusieron a la demanda y solicitaron su desestimación. Entre los argumentos de VIDRIERIAS MASIP se incluyeron las excepciones de nulidad y de caducidad de la **marca**. A su vez, VIDRIERIAS MASIP, DEVA y LA VALLESANA formularon una demanda contra COINTREAU, que fue acumulada a estas actuaciones. En ella solicitaban:

Con carácter principal, la declaración de nulidad de la **marca** internacional de la actora nº 553.499, por consistir su objeto, en la fecha de solicitud de la **marca**, en la forma usual y estandarizada en el comercio para productos de las clases 32 y 33 para los que fue solicitada.

Subsidiariamente, la declaración de caducidad de la **marca**, por falta de uso de la misma durante cinco años consecutivos.

La sentencia del juzgado estima la petición principal de la demanda de VIDRIERIAS MASIP, DEVA y LA VALLESANA y declara la nulidad de la **marca** internacional de la actora nº 553.499.

El Sr. magistrado considera acreditado: 1) que, en fechas anteriores a la de solicitud de la **marca** 553.499 de COINTREAU, 16 de mayo de 1990, se había iniciado la explotación comercial de un licor de naranja denominado *Orange Sec* utilizando una botella (cuadrangular, de vértices romos, de color marrón oscuro) similar a la que es objeto de la **marca** de la actora; 2) que, en botella con formato de características similares a la de la actora, se comercializan otros licores de naranja como *Triple Sec* , *Sorel* , *TripleDulce* , *Calañes* , *Gran Licor de Naranja Mascaró* , *Colau* y *Colosal* , además del whisky *Daniels* ; 3) que la botella cuadrada es comercializada no solo por VIDRIERIAS MASIP, sino también por Vimaco, Vidriería de la Maresma, COS, S.L. desde 1985.

El juez concluye que se trata de un envase de forma estandarizada para determinado tipo de licores; que la forma del envase aisladamente considerada y sin aditamento alguno pierde el carácter distintivo de la **marca**, para convertirse en identificadora del producto. Cita al respecto la sentencia de esta Sección 15ª de 28 de diciembre de 2000 , relativa a otras **marcas** de COINTREAU; la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo



de 2008 , que desestima el recurso de casación contra la anterior, y las Sentencias de 9 de julio de 2010 y 16 de octubre de 2010 de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de **Marca** Comunitaria . La sentencia añade que los productos comercializados por las sociedades contendientes han convivido en el mercado de manera pacífica durante un largo espacio temporal, sin que conste que se haya producido error en el consumidor. Por ello, declara la nulidad de la **marca**.

COINTREAU recurre en apelación contra la sentencia y, en primer lugar, contra el pronunciamiento de nulidad de la **marca**.

Acción de nulidad de la **marca 553.499 de COINTREAU**

VIDRIERIAS MASIP, DEVA y LA VALLESANA solicitaron la nulidad con fundamento en la prohibición absoluta del artículo 5.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de **marcas** (LM), alegando que la misma prohibición la recogía el artículo 11.1.b. de la anterior Ley 32/1988 , de **marcas**, de 10 de noviembre, vigente al tiempo del registro de la **marca** por COINTREAU.

El artículo 5.1.d) LM prohíbe registrar como **marca** " *los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.* "

El precepto invocado plantea cuestiones desde el inicio. Por un lado, la doctrina especializada ha referido la prohibición del artículo 5.1.d) LM a las llamadas denominaciones genéricas asimiladas, que designan características o elementos que afectan a todos los productos o servicios (por ejemplo, *magnum* o *extra*), por oposición a las denominaciones genéricas propias, que designan directamente el género, un producto o servicio concreto (artículo 5.1.c) LM). Aun con las dificultades de aplicar la distinción a las **marcas** tridimensionales, no parece que la demanda de nulidad atienda a esa distinción.

Por otra parte, la apelante interpreta que la invocación del artículo 5.1.d) LM por la parte contraria implica su admisión de que el signo (la "botella desnuda" del licor COINTREAU) gozó desde su creación, en 1875, de carácter distintivo y se vulgarizó más tarde, convirtiéndose en un genérico referido a licores, especialmente, licores de naranja. El escrito de oposición al recurso -de VIDRIERIAS MASIP, DEVA y LA VALLESANA- se opone a esta interpretación y manifiesta que lo sostenido es que ya en el momento en que se solicita el registro de la **marca**, en 1990, ésta constituía la forma habitual y común de envasado de productos de la misma naturaleza, sin afirmar en ningún momento que el signo tenga o haya tenido capacidad distintiva en el tráfico y posteriormente la haya perdido. En cualquier caso, es cierto, como observa COINTREAU, que los términos del precepto " *signos que se hayan convertido en habituales* " aluden a la dinámica característica de la vulgarización. Sin embargo, de la demanda de nulidad resulta con claridad suficiente el hecho en el que las demandantes basan su petición: alegan que la botella cuadrangular de vértices achaflanados y color marrón ha venido siendo utilizada desde fecha anterior a la de solicitud de la **marca** de la demandada, tanto por las actoras como por otras varias firmas, y que la utilización de tales botellas para la presentación de licores de naranja, e incluso de otro tipo de licores, es habitual y corriente en el mercado desde hace muchos años.

Las demandantes de nulidad se refieren a tres aspectos que, como ha puesto de relieve la doctrina marcaria, plantean una problemática específica en el registro de las **marcas** tridimensionales, relativos a la prohibición del carácter genérico del signo, de su carácter necesario y del signo vulgarizado.

Consideramos de interés en este punto recordar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las **marcas** tridimensionales.

La STJUE de 20 de octubre de 2011 (asuntos acumulados C 344/10 P y C 345/10 P, Freixenet), declara que según una jurisprudencia reiterada, " *los criterios de apreciación del carácter distintivo de las **marcas** tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de **marcas*** " (apartado 45, que cita las sentencias Mag Instrument; Deutsche SiSi Werke; Storck y Henkel).

Añade que, " *no obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una **marca** tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una **marca** denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una **marca** tridimensional que cuando se trate de una **marca** denominativa o figurativa* " (apartado 46).

" *En tales circunstancias, sólo una **marca** que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94* " (apartado 47).



La jurisprudencia citada se ha desarrollado, como observa el tribunal (apartado 48) " *en relación con las **marcas** tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, o por el envase de los productos, como son los líquidos, que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto* ".

Sobre la capacidad distintiva de la **marca** tridimensional, la apelante alega, en primer lugar, que la botella de COINTREAU ha sido la misma desde 1875, cuando la concibió Camilo para diferenciar su producto de los competidores. Junto con la demanda iniciadora del juicio, COINTREAU aportó publicaciones, con fotografías relativas a la historia del producto COINTREAU y de sus signos identificadores a lo largo del tiempo. Su contenido no ha sido discutido. Destacan que la botella objeto de la **marca** constituye desde la creación de COINTREAU uno de los elementos característicos de su presentación y que, en 1885, fue depositada, con declaración de que solo la sociedad del Sr. Camilo podía usar el envase de vidrio ámbar de forma cuadrada según se representaba.

COINTREAU aportó también documentos -coincidentes con los aportados con la demanda de nulidad de la parte contraria- de otras cinco **marcas** de su titularidad (números 143.704, 240.227, 293.243, 297.658 y 361.190) que protegen la presentación del licor COINTREAU, incluyendo la botella de base cuadrada y vértices biselados, con determinadas etiquetas. Una y otra parte han traído al procedimiento sentencias dictadas en múltiples litigios instados por COINTREAU en defensa de sus **marcas** registradas.

Por lo que respecta a la percepción del consumidor medio de los productos, tiene un interés especial el documento número 5 de la demanda de COINTREAU, consistente en un informe de los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa realizada por la empresa Sintra para esa demandante. Según el informe, llevado a cabo en agosto de 2006, la investigación consistió en la realización de una encuesta a población general (de 18 a 60 años), con el fin de averiguar el conocimiento y singularidad del envase de COINTREAU. Abarcó una muestra de 500 entrevistas (en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao) a personas consumidoras de algún tipo de licor. Examinado el informe, que explica detalladamente la metodología utilizada, del conjunto de preguntas -todas ellas de interés- efectuadas tras exhibir una fotografía en color de la "botella desnuda" de COINTREAU, destacaremos dos:

Pregunta 4, *¿A qué **marca** de bebida asociaría esta botella?* El 66% de los consultados contestó que a la **marca** COINTREAU (nivel espontáneo).

Pregunta 6, *De los siguientes productos que le voy a leer ¿a cuál cree que pertenece?* (los productos enunciados eran: Martini , Ballantines , Cointreau , Beefeater , Cardhu). El 74 % de los consultados contestó COINTREAU (nivel sugerido).

La pregunta 11 *¿Diría usted que éste es el envase de COINTREAU?* , directamente inducida, arroja un resultado de 91 % de respuestas afirmativas de los entrevistados.

Consideramos que el anterior porcentaje (66 %) de identificación del origen del producto a la vista de la sola botella, sin etiqueta alguna, acreditan el carácter distintivo del signo de autos. La **marca** de COINTREAU objeto de este juicio constituiría, por tanto, uno de los supuestos -infrecuentes- en que el consumidor medio presume el origen de los productos basándose en la forma del envase, al margen de todo elemento gráfico o textual. En los términos de la doctrina del TJUE en relación con las **marcas** comunitarias, se trata de una **marca** que, de una manera significativa, difiere de la norma o de los usos del sector y, por este motivo, cumple su función esencial de origen.

En la valoración no podemos prescindir del carácter notorio de la **marca**. Las fotografías de hace más de cien años que aparecen en los documentos de la demanda muestran que desde el inicio de la temprana actividad publicitaria de COINTREAU -en el siglo XIX e incluyendo uno de los primeros films publicitarios de la historia- la botella característica siempre ocupó un lugar destacado en la publicidad del producto. Ese envase ha sido utilizado por COINTREAU, con ligeras modificaciones, desde su creación hasta nuestros días.

En su oposición al recurso de apelación, VIDRIERIAS MASIP sostiene que el elemento realmente conocido y distintivo del producto de la parte contraria es la denominación COINTREAU , no la botella desnuda que protege la **marca** internacional 553.499. Alega que COINTREAU no ha acreditado que haya comercializado un licor propio en una botella aisladamente considerada, sin etiquetas y sin la referencia de su verdadera **marca**, la denominación COINTREAU. La notoriedad, por tanto, no estaría vinculada a la botella -único elemento que incorpora la **marca** en examen- sino a la **marca** denominativa COINTREAU.

La argumentación no puede compartirse. Ni en general ni en el caso particular de COINTREAU nos atreveríamos a afirmar que es la **marca** denominativa la que concentra el poder distintivo del origen del producto, despreciando el valor de las **marcas** gráficas, mixtas y tridimensionales, que coexisten en el mercado con aquéllas. El poder de la imagen en el mundo contemporáneo impide desconocer la importancia de una **marca** gráfica o tridimensional.



Centrándonos en el envase de autos, la encuesta de Sintra demuestra la aptitud distintiva de la **marca** tridimensional de COINTREAU, puesto que la identificación del producto se hizo sin etiquetas y sin ninguna referencia a la **marca** denominativa. Es cierto que, si se observa muy detenidamente la fotografía exhibida a los entrevistados, puede llegar a apreciarse un relieve en uno de los lados (planos verticales) de la botella -el que en la imagen queda oscurecido por estar en sombra-. Podría tratarse de la firma manuscrita E Cointreau. Sin embargo, no consideramos que ese dato interfiera en el reconocimiento, puesto que el nombre no es visible ni legible, debido a la posición de la botella y a su iluminación. Por otra parte, para apreciar el carácter distintivo o no de una **marca**, debe tomarse en consideración la impresión de conjunto que produce, aunque pueda realizarse primero un examen sucesivo de los distintos elementos de presentación utilizados (por todas, STJUE de 25 octubre de 2007, Caso Develey).

La parte demandante de nulidad señala también que la **marca** tridimensional registrada no contiene ese relieve en el lateral de la botella. Es cierto, En la fotografía del registro de la **marca** internacional 553.499 (reproducida en el fundamento de derecho primero de esta sentencia) no aparece. Tampoco consideramos que ese dato altere la eficacia de la prueba aportada, en la medida que, como se ha dicho, resulta inapreciable a la vista en la fotografía de la botella exhibida en la encuesta. En cuanto al color, el registro de la **marca** en examen no lo especifica y la imagen registrada, en blanco y negro, solo permite concluir que se trata de una botella de color oscuro. Por tanto, consideramos que la fotografía de color exhibida en la encuesta cumpliría los parámetros exigibles para la finalidad del estudio.

Es pacífico que COINTREAU no comercializa las botellas desnudas, sin etiqueta. No puede hacerlo, porque las normas exigen el etiquetado. Pero no por ello decae la protección de la **marca** tridimensional prevista en el artículo 4. 2.d) LM (artículo 2.d) de la LM de 1988). Así ha venido a entenderlo el TJUE en su Sentencia de 20 de octubre de 2011 (Freixenet), cuando señala que el Tribunal General se separó de la jurisprudencia sobre **marcas** tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto o por el envase de los productos - jurisprudencia transcrita en el fundamento de derecho 5 de esta resolución- porque, " *en vez de comprobar si las **marcas** cuyo registro se había solicitado diferían de manera significativa de la norma o de los usos del sector, el Tribunal General se limitó a observar genéricamente (...) que, puesto que ninguna botella se vende sin etiqueta ni mención equivalente, únicamente este elemento denominativo permite determinar el origen del vino espumoso de que se trata, de modo que el color y el bruñido del vidrio de la botella no pueden «funcionar como **marca**» para el vino espumoso en lo que concierne al público pertinente, cuando no se utilizan en relación con un elemento denominativo "* (apartado 50).

" *Tal apreciación conduce sistemáticamente a excluir de la protección que el Reglamento nº 40/94 puede conferir a las **marcas** constituidas por la forma del envase del propio producto que no incluyan una inscripción o un elemento denominativo "* (apartado 51).

Como se ha dicho, las demandantes de nulidad sostienen que la botella cuadrangular de vértices achaflanados y color marrón ha venido siendo utilizada desde fecha anterior a la de solicitud de la **marca** de la demandada, tanto por las actoras como por otras varias firmas, y que la utilización de tales botellas para la presentación de licores de naranja, e incluso de otro tipo de licores, es habitual y corriente en el mercado desde hace muchos años. Así lo ha estimado el juez mercantil.

Consideramos acreditado que a la fecha de la solicitud de la **marca**, en 1990 -con prioridad francesa de 1989, añade COINTREAU-, DEVA y LA VALLESANA ya comercializaban, al menos desde 1985, su licor *Orange Sec* en botellas cuadrangulares de esquinas redondeadas y color marrón o pardo oscuro, similares a la que es objeto de la **marca** de COINTREAU.

Así se desprende del conjunto de los documentos aportados con la demanda de nulidad, con los números 6 (carta del fabricante de botellas VIMACO), 9 (carta de un cliente de LA VALLESANA) y 5. Este último es un folleto publicitario de LA VALLESANA y DEVA con fotos en color de sus licores. Entre ellos, la botella de licor de naranja *Orange Sec* similar a la botella de COINTREAU. En el lugar del folleto en que consta el domicilio de DEVA, se indica "Barcelona-3". Por tanto, como señalan las apeladas, se trata de un momento anterior a la obligatoriedad de la indicación del código postal para la clasificación de la correspondencia, impuesta, por Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 31 de marzo de 1986.

Sin embargo, ese dato -la venta de *Orange Sec* desde 1985 en botellas semejantes a las de COINTREAU- no es suficiente para apreciar que el signo consistente en la **marca** de COINTREAU se había vulgarizado antes de su registro en 1990. La existencia de imitaciones de los competidores -que se apartarían de las *costumbres leales del comercio*, denuncia COINTREAU- no significa que la **marca** se haya convertido en la forma usual del producto, ni en 1990 (lo único acreditado al respecto en el juicio es la venta de *Orange Sec*) ni ahora (remitimos al estudio de mercado). A fin de apreciar la vulgarización de la **marca** es necesario que esa forma se convierta en habitual en el tráfico para identificar los productos.



La sentencia del juzgado considera acreditado que se comercializan otros licores de naranja en envases de características similares al de COINTREAU. Alude a la prueba documental. Entendemos que se refiere a las fotos del documento 11 de la demanda, que muestran, efectivamente, productos de licor de naranja en envases semejantes al registrado por COINTREAU. Sin embargo, más allá de la falta de datos sobre el período en que los competidores utilizaron ese envase, si fue anterior al registro (parecen fotos recientes) y si ha tenido alguna continuidad en el tiempo -las demandas de infracción de **marca** formuladas por COINTREAU han sido múltiples, como reconocen ambas partes-, debería acreditarse que esa utilización implica una generalización del uso de la forma en que la **marca** consiste, que le priva de distintividad.

No hay prueba alguna -y la carga correspondiente pesaba sobre quien alega la nulidad- de que la **marca** internacional tridimensional 553.499 careciera de eficacia distintiva, en 1990 o al tiempo de la demanda de estos autos. VIDRIERIAS MASIP, DEVA y LA VALLESANA cuestionan el informe de mercado de la parte contraria pero no aportan, con su demanda de nulidad acumulada, ningún otro estudio que pueda ofrecer datos más precisos para el enjuiciamiento de la acción de nulidad. No contamos con una encuesta en que el consumidor medio identifique la botella desnuda en cuestión con un determinado género de productos y, concretamente, con los licores de naranja. No disponemos de ningún otro medio de prueba que permita establecerlo.

El carácter distintivo de la **marca** debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante (SSTJUE casos Freixenet, Henkel, Storck y Develey). El público relevante es el consumidor medio de los productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (SSTJUE casos Henkel y Deutsche SiSi Werke).

La STJUE de 12 de enero de 2006 (caso Deutsche SiSi-Werke) afirma: " *En el caso particular de las **marcas** tridimensionales constituidas por el envase de los productos, como son los líquidos, que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto, el Tribunal de Justicia ha considerado que deben permitir al consumidor medio de dichos productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinguir el producto*

en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial " (apartado 29).

La **marca** objeto del litigio presenta, a nuestro juicio, rasgos singulares y fácilmente identificables que la dotan de capacidad para distinguirse netamente de las formas que están normalmente disponibles y de permanecer en la memoria del consumidor como indicación del origen, sin necesidad de un examen analítico detallado, que el consumidor medio al que se dirige la **marca** no se molesta en hacer. El consumidor medio percibe el envase, desde un primer momento, más allá de su función de continente, como indicación del origen comercial del producto.

La sentencia del juzgado, al examinar la nulidad de la **marca** de COINTREAU, tiene en consideración la sentencia de esta Sección 15ª, de 28 de diciembre de 2000 -contra la cual COINTREAU interpuso recurso de casación desestimado por STS de 21 de mayo de 2008 -, dictada en un litigio anterior instado por COINTREAU y otro, contra DEVA y LA VALLESANA, por infracción de **marcas** (juicio de menor cuantía número 6/1995 del Juzgado de Primera Instancia 1 de Barcelona). En las dos instancias se han hecho referencias constantes a ese juicio anterior. Con base en él, VIDRIERÍAS MASIP alegó incluso la excepción de cosa juzgada que fue acogida por el juzgado, aunque rechazada en apelación por auto de este tribunal de 20 de octubre de 2009 .

Es cierto que en la sentencia anterior de esta sala se calificaba la forma de la botella de COINTREAU como una de las formas estandarizadas para presentar tal tipo de producto. Sin embargo, como pone de relieve la parte apelante, en aquel juicio no fue objeto de examen ni de invocación la **marca** internacional 553.499 de estos autos. Por ello, el tribunal consideró que COINTREAU no tenía registrada una **marca** que amparara la botella desnuda (desprovista de otros elementos). Así lo dijo en el fundamento de derecho quinto de la sentencia: " *la actora no tiene registrada como **marca** la forma de la botella sin otros aditamentos "*, " *la forma de la botella, que no constituye la **marca** de las actoras "* . El tribunal examinó el caso y lo resolvió, como exige la LEC y como exigía la LEC de 1881, entonces aplicable, a partir de las alegaciones -y las pruebas- del juicio, entre las que no se incluyó ninguna relativa a la titularidad de COINTREAU sobre la **marca** internacional 553.499.

Los hechos de este juicio son otros y, en consecuencia, como se afirma en el recurso, las consideraciones de la sentencia de 28 de diciembre de 2000 no pueden trasladarse a ésta.

Por lo expuesto, estimamos el recurso de apelación en el sentido de desestimar la acción de nulidad de la **marca**, con revocación de la sentencia del juzgado.

Acción de caducidad de la **marca de COINTREAU**



VIDRIERIAS MASIP, DEVA y LA VALLESANA ejercieron, con carácter subsidiario, la acción de caducidad de la **marca** internacional 553.499, por falta de uso durante cinco años consecutivos -los cinco años anteriores a la demanda-.

El artículo 39 de la LM regula la obligación de uso de la **marca** y establece, en su apartado 1: " *Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la **marca** no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la **marca** quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.* "

Con arreglo al artículo 39.1.a) también tendrá la consideración de uso " *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.* "

El artículo 55.c) LM prevé la declaración de caducidad de la **marca** y la cancelación del registro cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39.

Finalmente, el artículo 58 LM dice, en su primer inciso: " *En la acción de caducidad por falta de uso de la **marca** corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso.* "

En su demanda, VIDRIERIAS MASIP, DEVA y LA VALLESANA alegaban que COINTREAU jamás había utilizado la **marca** objeto de este juicio, sino otras que incluyen elementos que sí permiten distinguir sus productos de los de terceros. Según las actoras, el producto de COINTREAU se oferta en una botella cuadrangular de vértices redondeados y color marrón, dotada de unos relieves y una etiqueta en la que se lee la denominación COINTREAU y en la que figuran asimismo referencias del producto. El licor de la demandada se habría distinguido primordialmente con la denominación COINTREAU y, complementariamente, con los otros elementos de la etiqueta y de los relieves de la propia botella.

VIDRIERIAS MASIP, DEVA y LA VALLESANA invocan, en defensa de su tesis, los documentos números 11, 19 y 20 de su demanda.

El documento 11 contiene la fotografía de una botella de COINTREAU en posición semilateral que facilita la comparación con la **marca** registrada. El envase reproducido coincide con la **marca** envase 553.499. La diferencia se halla -más allá del color de la fotografía aportada frente al blanco y negro de la imagen del registro- en que la botella registrada está desnuda y la del documento 11 vestida, es decir, lleva la etiqueta de COINTREAU, la cápsula, el precinto y una cinta roja. Esas mismas diferencias se observan respecto del documento 19, fotografía de la botella extraída de la página web de COINTREAU -en una vista frontal parcial- y el documento 20, muestra del producto COINTREAU adquirido por las demandantes y unido a los autos. Las botellas del producto de COINTREAU llevan etiqueta y la **marca** registrada no.

A partir de esa realidad probada, lo que sostiene la demanda de VIDRIERIAS MASIP, DEVA y LA VALLESANA es una cuestión valorativa de gran alcance: que la **marca** 553.499 de COINTREAU ha caducado porque el producto no se ha comercializado en la forma en que la **marca** aparece registrada, es decir, con la botella sin etiquetar.

COINTREAU descarta la falta de uso alegando que ha utilizado el envase objeto de la **marca** internacional junto con otras **marcas** y que esa utilización conjunta de varias **marcas** sobre el producto constituye su uso de la **marca** 553.499. Sin embargo, según las apeladas, lo anterior implicaría el uso de las **marcas** tridimensionales mixtas (las invocadas en el litigio anterior), pero no de la **marca** internacional tridimensional sin denominación objeto de este juicio, que nunca habría sido usada aisladamente. Citan la jurisprudencia conforme a la cual la norma relaciona la caducidad con el uso de la **marca** concreta a la que esa caducidad se refiere y no con el uso de cualquier otra (así, STS de 7 de mayo de 2007). Citan asimismo la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de mayo de 2008 , relativa a un caso en que, pese a sostener la titular de la **marca** que la usaba de un modo distinto a como se había registrado, se trataba, en realidad, del empleo por la parte de otra **marca** diferente que también tenía registrada. DEVA y LA VALLESANA califican de improcedente solicitar el registro de una **marca** a sabiendas de que nunca va a ser utilizada como tal -porque esa utilización iría contra la ley.

La problemática compleja del uso simultáneo de varias **marcas** en relación con un mismo producto -y de la determinación de cuándo debe considerarse en cada caso uso relevante de cada **marca**, a los efectos de caducidad por no uso- se presenta en nuestro caso en relación con una **marca** tridimensional simple consistente en un envase.

El recurso de COINTREAU se refiere, en este punto, a las Directrices de la Oficina de Armonización del Mercado interior (OAMI). Dentro del apartado dedicado al " *Uso de formas que difieren de la **marca** tal como ha sido*



registrada ", la directriz 6.2.3., " *Uso de las **marcas** tridimensionales tal como han sido registradas "*, reza así: " *Las **marcas** tridimensionales pueden ser de distintos tipos. Algunas de ellas están constituidas por objetos que se utilizan como **marcas** (como las estatuillas en el exterior de los automóviles). Con frecuencia se utilizan en distintos tamaños, y dichas variaciones suelen constituir un uso de la **marca** registrada. "*

" *Algunas **marcas** tridimensionales consisten exclusivamente en la forma de los productos o de su presentación, como por ejemplo las botellas u otros recipientes. Resulta habitual en el comercio fijar también **marcas** denominativas o indicaciones descriptivas sobre dichas formas, o etiquetas sobre las botellas o los recipientes. En general se considera que tales **marcas** se usan tal como han sido registradas. "*

COINTREAU invoca también la decisión, firme, de la División de Anulación de la OAMI de 28 de julio de 2010, que aportó como documento 10 de la contestación a la demanda de VIDRIERIAS MASIP, DEVA y LA VALLESANA. En la motivación de la resolución se razona que es habitual, cuando la **marca** consiste en la forma del recipiente o el envase, que éste se acompañe de otros signos como etiquetas o una **marca** verbal. Alude a la botella de Coca Cola y afirma que, aunque vaya siempre acompañada de etiquetas y otras indicaciones cuando se comercializa, resulta igualmente reconocible si se le priva de la etiqueta y, consiguientemente, cumple su función identificadora del origen comercial del producto. La decisión de la OAMI cita también la Sentencia del Tribunal General de 8 de diciembre de 2005 (Castellblanch/ Roederer), que se refiere a la práctica corriente, en materia de etiquetaje de productos vinícolas, de la colocación conjunta de **marcas** diversas en el mismo producto, sin que se considere utilización de la **marca** de forma diferente a la registrada, sino de una situación de uso simultáneo de varios signos sin alterar el carácter distintivo del signo registrado.

Nos hemos referido a esta cuestión al tratar de la nulidad de la **marca** (fundamento de derecho 7) y hemos citado la STJUE de 20 de octubre de 2011 (asuntos acumulados C-344/10 P y C-345/10 P). En aquel caso, Freixenet solicitaba unas **marcas** comunitarias consistentes en la presentación de un producto, que representaban una botella esmerilada blanca y una botella esmerilada negra mate. La solicitante no pretendía obtener la protección privativa y exclusiva de la forma del envase, sino del aspecto específico de su superficie. El TJUE entendió que el Tribunal General se había apartado de la jurisprudencia sobre **marcas** tridimensionales, ya que, " *se limitó a observar genéricamente [...] que, puesto que ninguna botella se vende sin etiqueta ni mención equivalente, únicamente este elemento denominativo permite determinar el origen del vino espumoso de que se trata, de modo que el color y el bruñido del vidrio de la botella no pueden «funcionar como **marca**» para el vino espumoso en lo que concierne al público pertinente, cuando no se utilizan en relación con un elemento denominativo (apartado 50)* ". El TJUE concluyó que aquella apreciación del Tribunal General conducía sistemáticamente a excluir de la protección del Reglamento 40/94 a las **marcas** constituidas por la forma del envase del propio producto que no incluían una inscripción o un elemento denominativo.

Aunque la STJUE no se dictó en el seno de un debate sobre caducidad, sino de admisibilidad de la **marca**, sus consideraciones nos conducen a apreciar que el uso efectuado por COINTREAU de la **marca** internacional 553.499 es relevante a los efectos de la caducidad que examinamos. La **marca** registrada se ha usado en la forma en que era previsible que se usara cuando fue concedida, es decir, con el añadido del etiquetado propio de las botellas de licor.

Ahora bien, la **marca** internacional 553.499 está registrada para las clases 32 (bebidas no alcohólicas) y 33 (bebidas alcohólicas). No se ha acreditado -ni alegado- el uso de la **marca** para bebidas no alcohólicas y, como ocurre con la **marca** comunitaria, tampoco en relación con la **marca** internacional puede considerarse -ni se ha invocado- que la notoriedad sirva, en el marco de un procedimiento de caducidad, para ampliar el campo de la prueba del uso a productos cuyo uso no se ha demostrado. Por ello, se estimará la demanda de caducidad de VIDRIERIAS MASIP, DEVA y LA VALLESANA solamente en lo que respecta a los productos pertenecientes a la clase 32.

Acción de infracción de la **marca de COINTREAU**

Reconocida como válida y vigente la **marca** 553.499, en los términos expuestos, debe examinarse la demanda inicial de COINTREAU en ejercicio de acciones de infracción de la **marca**. VIDRIERIAS MASIP, en su contestación a la demanda, opuso la excepción de prescripción de las acciones de infracción. El juez mercantil, pese a que no llega a examinar tales acciones, porque estima la acción de nulidad de la **marca**, sí examina la prescripción y la rechaza, en el fundamento de derecho segundo, *in fine*, de la sentencia. En la segunda instancia no se cuestiona esa decisión que estimamos ajustada a derecho, por lo que no volveremos sobre ella en esta sentencia.

COINTREAU invoca el *ius prohibendi* del artículo 34.2 LM, conforme al cual, 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**; c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los*



que esté registrada la **marca**, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y 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 .

No se discute que, en el caso de autos, hay identidad aplicativa: los productos de la actora y de las demandadas DEVA y LA VALLESANA son idénticos o similares (licor de naranja o *triple sec*). Para la finalidad de envasar ese licor fabrica las botellas la demandada VIDRIERIA MASIP.

En cuanto a la similitud de los signos, estamos ante una comparación atípica, en la medida que se han de confrontar la botella desnuda registrada por la actora y la botella de las demandadas, etiquetada con el signo *ORANGE SEC* . Por encima de las ligeras diferencias entre los envases, puestas de relieve en la pericial de doña Enma , aportada por VIDRIERIAS MASIP (documento I7), lo relevante es la visión de conjunto. Y en esa visión general no puede obviarse el elemento del etiquetado, puesto que los productos de la actora y de las demandadas no se presentan al público en la botella desnuda. Examinada la presentación del licor *ORANGE SEC* (así, en las fotografías aportadas como documento número 11 con la demanda de nulidad), aunque constatamos la innegable similitud del envase -las demandadas basaron en ello su petición de nulidad de la **marca**, por estandarización- y no podemos descartar el riesgo de error (por ejemplo, si se presenta la botella por uno de los lados no etiquetados, lo cual, debido precisamente a la forma de la botella en examen -prisma cuadrangular- es más probable que en otro tipo de botella), no podemos considerar acreditado el riesgo de confusión que la actora invoca. La capacidad distintiva de la denominación *Orange Sec* y la ausencia de cualquier estudio demoscópico al efecto nos lo impide.

La parte apelante, admitiendo la hipótesis de que no se aprecie riesgo de confusión, invoca que estamos ante "una **Marca** notoria, si no renombrada" y reclama la protección específica que la vigente LM dispensa a este tipo de signos.

En su demanda, COINTREAU conceptuaba la **marca** envase como renombrada. La parte contraria, como ya se ha dicho, no reconoce renombre ni notoriedad a la **marca** 553.499 objeto de este juicio y entiende que es exclusivamente la denominación *COINTREAU* la que pudiera tener esos caracteres.

El artículo 8.2 LM establece que, a los efectos de esta ley, " se entenderá por **marca** o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha **marca** o nombre comercial. El apartado 3 prevé: " Cuando la **marca** o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. "

A la vista de las pruebas ya examinadas al tratar de la nulidad de la **marca** y, singularmente, del estudio de mercado aportado como documento 5 de la demanda de COINTREAU, consideramos acreditada la notoriedad de la **marca** 553.499 de la actora. Según la metodología que se expone en el estudio, la totalidad de las personas a quienes se preguntó a qué **marca** asociarían la botella (y que en un 66 % señalaron la de la actora) eran consumidores de licores. Consideramos que ese dato, en el contexto de la importancia de las ventas del producto -acreditadas mediante el documento 7 de la demanda-, de su publicidad y de la antigüedad del uso constante del signo -más de cien años antes de su registro- bastan para apreciar el carácter notorio de la **marca**. No consideramos probado, en cambio, que la **marca** tridimensional en examen -no se trata de ninguna **marca** denominativa o mixta *COINTREAU*- tenga el carácter de renombrada, es decir, que sea conocida por el público en general.

Entra en juego, por tanto, como solicita la parte actora, el artículo 34.2.b) LM , que conduce también a apreciar infracción 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 .

Entendemos que, efectivamente, la utilización por las demandadas de la botella protegida por la **marca** internacional notoria de la actora entraña, cuando menos, el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la **marca**.

Por lo expuesto, estimaremos la pretensión de COINTREAU de declaración de la conducta infractora de las demandadas, por los actos descritos en la demanda:

Respecto de VIDRIERIAS MASIP, por la fabricación y comercialización, sin autorización de la actora, de envases esencialmente idénticos al protegido por la **marca**, con base en el amplio tipo del artículo 34.3.f) LM : " poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o



servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

Respecto de LA VALLESANA y DEVA, por la comercialización de un licor que se ofrece en el mercado con un envase esencialmente idéntico al que protege la **marca** de la actora.

Por las mismas razones, con fundamento en el artículo 41.1.a), c) y d), se acogen las pretensiones de COINTREAU de condena de las demandadas: a cesar en la realización de los actos infractores; a abstenerse de actos de comercio que impliquen el uso del signo distintivo de COINTREAU; a retirar del tráfico económico los envases referidos y los catálogos y demás elementos publicitarios en los que aquéllos aparezcan y a destruir los envases en cuestión que tuvieran en stock y los retirados del tráfico.

Estimamos que no concurren los presupuestos para acordar la medida solicitada en la demanda, con invocación del artículo 41.1.f) LM, de publicación de la sentencia, a costa de las demandadas, en dos periódicos de ámbito general de gran tirada a nivel nacional y en una revista del sector licorero. Ni advertimos la utilidad de la medida para la finalidad manifestada por COINTREAU, de mitigar los daños causados, mediante la puesta en conocimiento de los consumidores de la actuación de las demandadas, atendido que no se ha apreciado un riesgo de confusión susceptible de impedirse o removerse por ese medio, ni consideramos justificada la finalidad de prevención general también alegada, sobre todo, en la medida en que no estamos ante un caso paradigmático.

COINTREAU reclama la indemnización de los daños y perjuicios causados por la violación de su **marca**. La demandante entiende que la obligación de compensar económicamente no puede ya ser discutida, visto el tenor del artículo 42 LM :

*" 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la **marca**, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.*

*2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la **marca** registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la **marca** o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la **marca** en cuestión fuera notoria o renombrada. "*

Es cierto que la LM vigente configura la obligación de indemnizar como una responsabilidad objetiva, en el primero de los apartados del artículo 42.1 y en el artículo 42.2 *in fine* (**marcas** notorias o renombradas). Sin embargo, cuando se trata de analizar si las demandadas han realizado determinados actos, *sin consentimiento del titular de la **marca***, no podemos incurrir en automatismos ni obviar las especiales circunstancias concurrentes en el caso de autos, puestas de relieve una y otra vez, a lo largo del juicio, por VIDRIERIA MASIP, DEVA y LA VALLESANA.

Nos referimos al juicio anterior, menor cuantía 6/1995, del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barcelona, instado también por COINTREAU -y otra-, contra DEVA y LA VALLESANA, en relación con el envase característico de su producto, aunque con fundamento en **marcas** -tridimensionales mixtas- distintas de la invocada en este juicio, que protegían, junto con la forma de la botella, algunos otros elementos distintivos. Como hemos dicho antes, el 28 de diciembre de 2000, esta Sección 15ª dictó sentencia que revocaba la del juzgado y desestimaba la demanda de COINTREAU. Uno de los hechos tomados en especial consideración en aquella sentencia fue que la actora no tenía registrada como **marca** la forma de la botella sin otros aditamentos. Así lo concluyó el tribunal, según lo alegado y probado en aquel juicio, puesto que COINTREAU silenció -por las razones que consideró convenientes y de cuya legitimidad no hay por qué dudar- que ostentaba una **marca** 3D, registrada desde 1990 -cinco años antes de que iniciara el litigio- sobre la botella desnuda, esto es, la **marca** objeto del presente juicio. A partir del material fáctico valorado -incluida la ausencia de **marca** alguna sobre el envase sin etiquetar- el tribunal concluyó entonces que la forma de la botella en cuestión era estandarizada.

La STS de 21 de mayo de 2008 no dio lugar al recurso de casación interpuesto por COINTREAU contra la sentencia de la Audiencia. La STS reproduce, nada menos que en diez ocasiones, la afirmación del tribunal de instancia, que el TS hace suya, de que COINTREAU no tiene registrada la forma aislada de la botella como **marca**. En el recurso de casación, aportado a estos autos como documento 13 de la demanda de COINTREAU, en ningún momento se hacía mención -en coherencia con las alegaciones en las instancias anteriores- a la **marca** que protegía la botella aisladamente considerada.

Siete años después de la Sentencia de esta sección de 28 de diciembre de 2000, trece años después de la demanda de aquel juicio -y cuatro meses antes de la STS-, en enero de 2008, COINTREAU interpone la demanda



del presente pleito, basada en su **marca** tridimensional de la botella sin añadidos. En el contexto descrito, por los datos que resultan de las actuaciones -sin duda, también limitados-, concluimos que las demandadas no solo han actuado de buena fe, sino que probablemente han sido víctimas de un error propiciado en buena medida por la conducta de la actora y en el que, en los términos expuestos, hemos intervenido los tribunales. No consta ni se alega requerimiento alguno a VIDRIERIAS MASIP, DEVA ni LA VALLESANA anterior a este juicio. No lo exige la actual LM, salvo en el supuesto del artículo 42.2, primer inciso. Sin embargo, en las circunstancias atípicas del caso, conforme al principio de la buena fe en el Derecho Industrial invocado por COINTREAU en el recurso de casación, el requerimiento era exigible, para deshacer el error -de graves consecuencias- al que se pudo inducir a la otra parte. Las demandadas tenían serias razones -como los tribunales- para considerar que no estaban infringiendo la **marca** tridimensional. Lo cierto es que, en el curso de este juicio, VIDRIERIAS MASIP pone de manifiesto que, espontáneamente, ha dejado de suministrar el envase, no solo a las codemandadas sino a cualquier tercero. En cuanto a la actora, puede decirse que su conducta ha contribuido causalmente a la producción de los perjuicios cuyo resarcimiento reclama.

Por lo expuesto, desestimamos la petición de indemnización.

La estimación en parte del recurso de apelación determina la no imposición de las costas de la segunda instancia (artículo 398.2 LEC). Tampoco se imponen las costas de la primera instancia, atendida la estimación en parte de la demanda de COINTREAU y la estimación, también en parte, de la demanda acumulada de VIDRIERIAS MASIP, DEVA y LA VALLESANA (artículo 394.2 LEC).

FALLAMOS

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por COINTREAU, S.A., contra la sentencia de 10 de abril de 2012, rectificada por auto de 15 de mayo de 2012, dictada por el Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona, en el juicio ordinario número 148/2008, seguido a instancia de COINTREAU, S.A., contra VIDRIERÍAS MASIP, S.A., DESTILERÍAS LA VALLESANA, S.A. y LICORES DEVA, S.A., al que se acumularon las actuaciones de juicio ordinario instadas por DESTILERÍAS LA VALLESANA, S.A., LICORES DEVA, S.A. y VIDRIERÍAS MASIP, S.A. contra COINTREAU, S.A.

Revocamos en parte la sentencia.

Estimamos en parte la demanda de COINTREAU, S.A.

Declaramos que DESTILERÍAS LA VALLESANA, S.A., LICORES DEVA, S.A. y VIDRIERÍAS MASIP, S.A. han infringido la **marca** internacional número 553.499 de COINTREAU, S.A.

Condenamos a DESTILERÍAS LA VALLESANA, S.A., LICORES DEVA, S.A. y VIDRIERÍAS MASIP, S.A. a cesar en la realización de los actos infractores; a abstenerse de actos de comercio que impliquen el uso del signo distintivo de COINTREAU; a retirar del tráfico económico los envases que infringen la **marca** internacional 553.499 de COINTREAU, S.A. y los catálogos y demás elementos publicitarios en los que aquéllos aparezcan y a destruir los envases en cuestión que tuvieran en stock y los retirados del tráfico.

Desestimamos la demanda de COINTREAU, S.A. en todo lo demás.

Estimamos en parte la demanda de DESTILERÍAS LA VALLESANA, S.A., LICORES DEVA, S.A. y VIDRIERÍAS MASIP, S.A.

Declaramos la caducidad de la **marca** internacional 553.499 de COINTREAU por lo que respecta a los productos de la clase 32.

Desestimamos la demanda de DESTILERÍAS LA VALLESANA, S.A., LICORES DEVA, S.A. y VIDRIERÍAS MASIP, S.A. en todo lo demás.

No imponemos las costas de ninguna de las dos instancias del juicio.

Devuélvase al apelante el depósito prestado para recurrir.

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

Firme esta resolución, devuélvase los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio para su cumplimiento.

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