



Roj: **SAP A 2219/2015 - ECLI:ES:APA:2015:2219**

Id Cendoj: **03014370082015100204**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **16/10/2015**

Nº de Recurso: **307/2015**

Nº de Resolución: **222/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE **MARCA** COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 307-C25/15

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 611/14

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA-2

SENTENCIA NÚM. 222/15

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 dieciséis de octubre de dos mil quince.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Il'tmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de **Marca** Comunitaria, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 611/14, sobre infracción de **marca** comunitaria, seguidos en el Juzgado de **Marca** Comunitaria Núm. 2 de Alicante, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora, Don Arsenio , representada por la Procuradora Doña Esther Pérez Hernández, con la dirección de la Letrada Doña Laura Cantero Rangel y; como apelada, la parte demandada, POT SISTEMAK, S.L. (en lo sucesivo, SISTEMAK), representada por la Procuradora Doña Rosa Josefa Martínez Brufal, con la dirección de la Letrada Doña Marina Muñoz Delgado.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 611/14 del Juzgado de **Marca** Comunitaria Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha cinco de mayo de dos mil quince , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "*Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de don Arsenio contra la mercantil POT SISTEMAK, S.L. sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas.*"

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia interpuso la actora el recurso de apelación y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 307-C25/15, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día trece de octubre, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.



VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda que inicia este proceso tiene por objeto una acción de infracción de la **marca** comunitaria número 011877578, "BLUE CHEESE", denominativa, solicitada el día 6 de junio de 2013 y concedida el día 19 de diciembre de 2013, para designar productos de la clase 31 (granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; Animales vivos; Frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; Semillas; Plantas y flores naturales; Alimentos para animales; Malta), fundada en la doble identidad según el artículo 9.1.a del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la **marca** comunitaria (en lo sucesivo, RMC) en relación con los artículos 41 y siguientes de la Ley de **Marcas** , como consecuencia de la comercialización por SISTEMAK de semillas de plantas cannábicas a través de las páginas web www.dinafem.org, www.lamota.org y www.lamotadistribución.org utilizando los signos "CHEESE BLUE" y "CHEESE BLUE AUTOFLOWERING" para su venta en España y en otros países europeos y; a tal fin, interesa frente a la demandada la declaración de la infracción de la **marca**, la cesación de las conductas infractoras, la remoción de los productos, embalajes y cualquier material publicitario relacionado con la **marca** de la actora, la indemnización a la actora de los daños y perjuicios (el 1% de la cifra de negocio y, subsidiariamente, el beneficio obtenido por el infractor si es superior), la publicación de la Sentencia en las tres páginas web y, el pago de las costas.

La Sentencia de instancia desestimó la demanda al concurrir en el presente caso el límite de los efectos de la **marca** comunitaria previsto en el artículo 12.b) RMC (*El derecho conferido por la **marca** comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: [...] b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos* " y frente a la misma se ha alzado la actora quien alega: i) indebida aplicación del artículo 12 RMC frente a la alegación del carácter descriptivo de la **marca** de la actora; ii) error en la valoración de la **marca** de la actora como indicación descriptiva; iii) error en la valoración de la lealtad en el uso que hace la demandada de la **marca** de la actora.

SEGUNDO.- Antes de entrar a examinar las alegaciones del recurso de apelación, la Sala considera conveniente precisar los siguientes hechos:

1.-) el actor es director de la mercantil BBSCO que canaliza la actividad comercial de un banco de semillas, "Big Buddha Seeds", establecido en el Reino Unido, especializado en las variedades de cannabis "Cheese", muy conocidas en el mundo cannábico por su sabor a queso. La cepa más importante de este banco de semillas es la denominada "BIG BUDDHA CHEESE" que se ha convertido en la base genética de la gran mayoría de variedades de este banco dando lugar a nuevas líneas genéticas de marihuana al mercado cannábico internacional, entre ellas, la variedad "BLUE CHEESE" (reconocido en el apartado 12 de la demanda).

2.-) en el documento número 3 de la demanda se identifica a la variedad "Blue Cheese" como un híbrido "con un suave matiz reconocible a queso" de una mora masculina y la original "Big Buddha Cheese" y que en la edición de 2008 esta variedad híbrida obtuvo un premio en la Cannabis Cup.

3.-) la demandada es titular de la **marca** comunitaria número 010137057, denominativa, "DINAFEM", cuyo registro fue concedido el día 22 de diciembre de 2012 para designar productos de las clases 25, 31 y 35 y bajo la cual se comercializan variedades propias de semillas de cannabis (reconocido por la actora en el apartado 19 de la demanda).

4.-) cuando la demandada ofrece en el mercado a través de las páginas web www.dinafem.org, www.lamota.org y www.lamotadistribución.org sus semillas cannábicas identifica cada una de ellas con su nombre específico sin que exista duda alguna de que se están refiriendo a las distintas variedades de semillas y, no al nombre de la empresa de procedencia que, en la mayor parte de los casos, se identifica con la **marca** "DINAFEM" (documentos números 14 a 20 de la demanda).

5) la demandada comercializaba las semillas correspondientes a las variedades "CHEESE BLUE" y "CHEESE BLUE AUTOFLOWERING" antes de que el actor hubiera obtenido el registro de su **marca** comunitaria (documentos números 1 a 9 y 12 a 18 de la contestación).

6) otros bancos de semillas, "Barney's Farm Seed Company" y "Royal Queen Seeds", incluyen entre los productos que comercializan las variedades "BLUE CHEESE" y "BLUE CHEESE AUTOFLOWERING" (documentos números 21 y 22 de la contestación).



7) los envases con los que SISTEMAK ofrece en el mercado sus semillas diferencian con claridad, de un lado, la **marca** "DINAFEM" y, de otro lado, la variedad de semilla que contiene el envase (documentos números 23 y 24 de la contestación).

TERCERO.- Sentadas las premisas fácticas anteriores pasamos a examinar las alegaciones del recurso y, en primer lugar, la referida a la indebida aplicación del artículo 12.b) RMC frente a la alegación del carácter descriptivo de la **marca** "BLUE CHEESE". Quiere decir que si la demandada alega el carácter descriptivo de la **marca** lo procedente hubiera sido entablar la demanda reconvenicional de nulidad absoluta prevista en los artículos 52.1.a) en relación con el artículo 7.c) RMC.

Se rechaza esta alegación porque lo que de forma insistente se pone de manifiesto por la demandada es que su uso de los signos "BLUE CHEESE" y "BLUE CHEESE AUTOFLOWERING" no es a título de **marca** sino descriptivo de una variedad de semilla conocida en el mercado cannábico internacional con ese nombre que empezó a comercializar antes de que la actora obtuviera el registro de su **marca**. Tendría interés en instar la nulidad absoluta si el uso de los signos controvertidos fuese a título de **marca** con el fin de garantizar el origen empresarial del producto pero, como reconoce la actora en la demanda, SISTEMAK ya utiliza su **marca** "DINAFEM" para comercializar variedades propias de semillas de cannabis.

De otro lado, dentro de esta misma alegación señala la apelante que el artículo 12.b) RMC es de aplicación cuando se usan elementos particulares que, en el marco de una **marca** compleja y no descriptiva en su conjunto, sí resultan descriptivos pero nunca cuando se predica el carácter descriptivo de la **marca** en su conjunto. Como la demandada utiliza el signo complejo "BLUE CHEESE" en su integridad y, no, alguno de sus elementos individualizados, no estaría amparada en el límite del artículo 12.b) RMC sino que debió entablar una demanda reconvenicional de nulidad fundada en los apartados b) y/o c) del artículo 7.1 RMC.

No recae sobre el demandado la carga de entablar la acción de nulidad absoluta porque el uso que realiza de la **marca** del actor lo es a los solos efectos de identificar dos de las semillas cannábicas que comercializa sin que sirva para garantizar el origen empresarial del producto y, para ello, es independiente que use la **marca** ajena en su conjunto o alguno de sus elementos individualizados. Así lo ha reconocido la STJUE de 14 de mayo de 2002 (asunto C-2/00 , Hölterhoff/Freiesleben) cuando dice:

" 15.

*En consecuencia, la cuestión planteada consiste en si un uso de la **marca** como el controvertido en el litigio principal es uno de los usos que violan el **derecho** exclusivo del titular de dicha **marca**, mencionados en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva.*

16.

*Basta señalar, a este respecto, que en una situación como la descrita por el órgano jurisdiccional remitente, el uso de la **marca** no menoscaba ninguno de los intereses que pretende proteger dicho artículo 5, apartado 1. En efecto, dichos intereses no se ven lesionados en una situación en la que:*

*-un tercero menciona la **marca** en el ámbito de una negociación comercial mantenida con un cliente potencial, que es un profesional de la joyería,*

*-la referencia se efectúa con fines meramente descriptivos, para dar a conocer las características del producto ofrecido para la venta al cliente potencial, que conoce las de los productos que llevan la **marca** de que se trata,*

*-el cliente potencial no puede interpretar que la referencia a la **marca** indique la procedencia del producto.*

17.

*En tales circunstancias, sin que sea necesario, en el presente asunto, examinar más detenidamente en qué consiste el uso de una **marca** en el sentido del artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el titular de una **marca** no puede invocar su **derecho** exclusivo cuando, en una negociación comercial, un tercero manifiesta que la mercancía procede de su propia producción y usa la **marca** de que se trata exclusivamente para describir las propiedades particulares de la mercancía por él ofrecida, de modo que queda excluido que la **marca** usada se considere como una referencia a la empresa de la que procede dicha mercancía. "*

CUARTO.- La segunda alegación se centra en el error en la valoración de la **marca** "BLUE CHEESE" como una indicación descriptiva cuando realmente es una **marca** de fantasía apta para designar semillas en el mercado y, por consiguiente, no está sujeta al principio de libre disponibilidad de los signos descriptivos y su utilización por SISTEMAK no se realiza con fines descriptivos sino a título de **marca**.



Hemos de rechazar esta alegación remitiéndonos en bloque a los hechos que hemos declarado probados. La propia demanda explica que "BLUE CHEESE" es una variante genética de la cepa más importante (BIG BUDDHA CHEESE) de las que comercializa el banco de semillas "BIG BUDDHA SEEDS" y que ya en el año 2008 esta variedad, caracterizada por su sabor a queso, había obtenido un premio como tal variedad de semilla cannábica. Así pues, partiendo de que se trata de una variedad de semilla comercializada desde 2008 y conocida en el mundo cannábico internacional por su sabor a queso, SISTEMAK identifica en sus catálogos, antes del registro de la **marca** por el actor, dos variedades de semillas con el signo "BLUE CHEESE" con lo que pretende informar a sus clientes que estas semillas presentan idénticas características que las que presenta la variedad ya comercializada y conocida desde el año 2008 sin que con los referidos signos informe sobre el origen empresarial del producto.

QUINTO.- La última alegación se refiere al error en la valoración de la lealtad en el uso que hace SISTEMAK de la **marca** "BLUE CHEESE".

En primer lugar, hemos de identificar lo que se entiende por "prácticas leales" y, a estos efectos, la STJUE de 17 de marzo de 2005 (C-228/03 GILLETTE) declara:

" 41

*Por lo que respecta a la primera parte de esta cuestión, es preciso destacar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el requisito de las «prácticas leales», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses **legítimos** del titular de la **marca** (sentencias BMW, apartado 61, y Gerolsteiner Brunnen, apartado 24, antes citadas). Dicha obligación es análoga a aquélla a la que está sujeto el comerciante cuando emplea la **marca** de otro para anunciar la reventa de productos que llevan dicha **marca** (véanse las sentencias de 4 de noviembre de 1997, **Parfums Christian Dior**, C-337/95, Rec. p.I-6013, apartado 45, y BMW, antes citada, apartado 61).*

42

*A este respecto, el uso de la **marca** no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando, en primer lugar, se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la **marca** (sentencia BMW, antes citada, apartado 51).*

43

*Además, dicho uso no debe afectar al valor de la **marca** al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la **marca**. (sentencia BMW, antes citada, apartado 52).*

44

*Por otra parte, como han señalado acertadamente el Gobierno del Reino Unido y la Comisión en sus observaciones, el uso de la **marca** no se realiza conforme al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 cuando desacredita o denigra dicha **marca**.*

45

*Por último, en el caso de que el tercero presente su producto como imitación o réplica del producto que lleva la **marca** ajena, dicho uso no será conforme a las prácticas leales, en el sentido del mencionado artículo 6, apartado 1, letra c).*

46

*Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si en el asunto principal se ha hecho uso de las **marcas** de Gillette Company conforme a las prácticas leales, teniendo en cuenta, especialmente, los requisitos expuestos en los apartados 42 a 45 de esta sentencia. A este respecto, conviene tener en cuenta la presentación global del producto comercializado por el tercero, en particular el modo en que se menciona la **marca** ajena en dicha presentación, la manera en que se establece la diferencia entre esta **marca** y la **marca** o el signo del tercero, así como el esfuerzo realizado por dicho tercero para garantizar que los consumidores distinguan sus productos de los que llevan la **marca** ajena. "*

Si estos son los parámetros a utilizar para determinar la existencia de "prácticas leales" hemos de concluir que el uso que SISTEMAK realiza del signo "BLUE CHEESE" se adecua a los mismos:

En primer lugar, la utilización del signo "BLUE CHEESE" tiene por finalidad identificar a una de las tantas variedades de semillas cannábicas que comercializa bajo la **marca** propia "DINAFEM" sin que de la forma de comercialización pueda desprenderse alguna vinculación con el actor.



En segundo lugar, nunca ha atribuido el actor la condición de notoria a su **marca** por lo que no es posible que se produzca un aprovechamiento indebido de su carácter distintivo o de su renombre.

En tercer lugar, con el uso del signo "BLUE CHEESE" por SISTEMAK no se desacredita o denigra la **marca** del actor.

En cuarto lugar, nunca se usa el signo "BLUE CHEESE" como réplica o imitación del producto que lleva la **marca** ajena.

En último lugar, los envases con los que SISTEMAK comercializa sus semillas (documentos números 23 y 24 de la contestación) evidencian que son productos identificados con la **marca** "DINAFEM", término que aparece grafiado con letras más grandes y destacadas y, a continuación, con letras más pequeñas, se identifica la variedad de la semilla que contiene el envase, por lo que el cliente capta de manera inmediata y directa que "DINAFEM" es la **marca** y el otro término se refiere a la variedad de semilla que contiene el envase.

SEXO.- La desestimación del recurso de apelación interpuesto conlleva que se impongan al apelante las costas causadas en esta alzada según disponen los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SÉPTIMO.- Se declara la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse desestimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación deducidos contra la Sentencia dictada por el Juzgado de **Marca** Comunitaria núm. 2 de fecha cinco de mayo de dos mil quince , en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS** la mencionada resolución, imponiendo a la apelante las costas causadas en esta alzada, con declaración de la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales compuestos de un tomo y de un archivador que contiene los documentos acompañados a la contestación y los aportados y admitidos en el acto de la audiencia previa 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 no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público en el caso de que legalmente procesa, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

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

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-