



Roj: **STS 1107/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1107**

Id Cendoj: **28079110012014100134**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **11/03/2014**

Nº de Recurso: **607/2012**

Nº de Resolución: **95/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Alicante, Juzgado de Marca Comunitaria, núm. 1, 20-01-2011,**  
**SAP A 61/2012,**  
**STS 1107/2014**

## **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a once de Marzo de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8º, Tribunal de Marca Comunitaria, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante.

El recurso fue interpuesto por las entidades Bacardí & Company Ltd y Bacardí España S.A., representadas por la procuradora María Isabel Campillo García.

Es parte recurrida la entidad Dinsa World Wide Destillers S.A. representada por el procurador José Javier Freixa Iruela.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

### **Tramitación en primera instancia**

1. El procurador José María Manjón Sánchez, en nombre y representación de las entidades Bacardí & Company Ltd y Bacardí España S.A., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil de Marca Comunitaria núm. 1 de Alicante, contra la entidad Dinsa World Wide Distillers S.A.

En la demanda Bacardí & Company Ltd compareció como titular de varias marcas que protegen algunos de los elementos característicos de la presentación de la ginebra Bombay Sapphire, comercializada en España por Bacardí España, S.A. desde 1994:

i) Marca nacional núm. 1.964.297, solicitada el 10 de mayo de 1995 y concedida el 5 de julio de 2006, para productos de la clase 33 ("vinos, espirituosos y licores"). Se trata de una marca gráfica, en concreto una forma tridimensional, una botella, con la indicación del color azul:

ii) Marca comunitaria núm. 323.576, solicitada el 30 de noviembre de 1996 y concedida el 12 de abril de 1999, para productos de la clase 33 ("vinos, espirituosos y licores"). Se trata de una marca mixta, que representa el envase de una botella de ginebra, de color azul zafiro, que contiene una etiqueta donde destaca la denominación Bombay Sapphire, con una grafía determinada:

iii) Marca comunitaria núm. 1.784.735, solicitada el 31 de julio de 2000 y concedida el día 11 de febrero de 2002, para productos de la clase 33 ("bebidas alcohólicas, excepto cervezas"). Se trata de una marca mixta,



una forma tridimensional de una botella de color azul zafiro, también con una etiqueta en la que aparecen diversas indicaciones de las botellas que comercializa:

iv) Marca comunitaria num. 2.494.896, solicitada el 7 de diciembre de 2001 y concedida el 3 de agosto de 2005, para productos de la clase 33 ("Bebidas alcohólicas excepto cervezas; vinos, espirituosos y licores"). Se trata de una marca gráfica tridimensional que representa el envase de una botella de ginebra, de color azul zafiro:

Además, Bacardí alegaba ser titular de una marca notoriamente usada, no registrada, que consiste en el color azul zafiro pantone 306-C, para identificar ginebra.

La demanda se interpuso frente a Dinsa World Wide Distillers, S.A. que comercializa una ginebra con la marca Goa y con un envase de color azul, tal y como aparece en la siguiente fotografía:

En el suplico de la demanda se solicitaba:

"A) DECLARE:

1. Que la importación, fabricación, ofrecimiento, comercialización y publicidad por DINSA WORLDWIDE DISTILLERS SA sin el consentimiento de las actoras, de la botella de GOA objeto del presente procedimiento, constituye:

a) Una infracción de los registros de marca comunitaria n° 323576, 1784735 y 2494896 propiedad de BACARDÍ & COMPANY LTD subsumible en el artículo 9.1.b) y/o en el artículo 9.1.c) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria .

b) Una infracción del registro de marca española n° 1964297 propiedad de BACARDÍ & COMPANY LTD. subsumible en el artículo 34.2.b) y/o en el artículo 34.2.c) de la Ley española de Marcas, así como una infracción de la marca notoria no registrada consistente en el color azul pantone 306-C, propiedad de BACARDÍ & COMPANY LTD., subsumible en el artículo 34.2.b) en relación con el artículo 34.5 de la Ley española de Marcas.

c) Un acto de competencia desleal frente a las actoras subsumible en los artículos 5 y/o 11 y/o 12 de la ley española de Competencia Desleal.

2. Que las actuaciones descritas anteriormente han ocasionado daños y perjuicios a las actoras y/o proporcionando un enriquecimiento ilícito a la demandada.

B) CONDENE, como consecuencia de lo anterior, a DINSA WORLDWIDE DISTILLERS SA a:

(a) Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

(b) Cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de fabricar, ofrecer, comercializar, importar, exportar, usar, publicitar o almacenar para alguno de los fines mencionados, en España y en los demás Estados integrantes de la Unión Europea en lo que a las acciones por infracción de registro de marca comunitaria se refiere, el producto GOA bajo la forma de presentación objeto de la presente demanda.

(c) Retirar del tráfico económico, a su costa, en el plazo máximo de un mes o en el que alternativamente se fije por el Juzgado, todas las unidades de los envases de ginebra objeto de la presente demanda, existentes en el mercado al tiempo de decretarse la ejecución de la Sentencia, así como todos aquellos materiales promocionales, cualquiera que sea su soporte, o cualesquiera otros medios o documentos en los que tales envases se hayan reproducido.

(d) Destruir a su costa los envases del producto GOA bajo la forma de presentación objeto de la presente demanda así como los materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos o soportes en que se reproduzca el mencionado envase, que se encuentren a su disposición así como los que se retiren del comercio como consecuencia de la ejecución del pronunciamiento condenatorio (c).

(e) Compensar económicamente a las actoras, en concepto de indemnización por daños y perjuicios y/o por enriquecimiento injusto:

(i) Mediante el pago de la cantidad de 9.049,01 € a que ascienden los gastos causados por la preparación de la demanda no susceptibles de recuperación vía tasación de costas, que se reseñan en la página 66 de la demanda o, subsidiariamente, a la cantidad en que los mismos sean valorados por el Juzgado.

(ii) Mediante el pago de la cantidad a que asciendan los daños ya causados y los que pudieran llegar a ocasionarse hasta que finalice la actuación de la demandada objeto de la demanda que incluirá, entre otros, los causados a la imagen de marca y comercial de la actora por dilución y/o desprestigio, haciendo aplicación para su determinación de los criterios y bases de cuantificación establecidos en el Fundamento de Derecho Sustantivo III.1.1 b) de la demanda y en el art. 43.3 inciso segundo de la Ley 17/2001 de Marcas , en el caso



de que la cantidad resultante fuese superior al pago que deba de efectuarse a la actora conforme al apartado 4 de la presente petición.

(iii) Mediante el pago de la cantidad resultante de aplicar los márgenes de beneficio que obtiene la demandada por la venta de cada uno de los productos infractores durante los últimos cinco años y aplicarlo a las ventas de los mismos por ella realizadas desde el inicio de su comercialización en adelante, en concepto de los beneficios obtenidos por la propia demandada en la explotación de la ginebra infractora, en el caso de que la cantidad resultante fuese superior al pago que deba de efectuarse a la actora conforme al apartado 4 de la presente petición.

(iv) Mediante el pago de una cantidad equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por la demandada durante los últimos cinco años con la comercialización de los productos infractores, en el caso de que dicha cantidad fuera superior a la que se conceda a la actora por los conceptos (i) a (iii) anteriores.

(f) Publicar a su costa el texto íntegro de la sentencia o, subsidiariamente, su encabezamiento y parte dispositiva mediante su inserción en dos diarios de información general y en una revista del sector de la distribución de la libre elección de las actoras, sin ningún tipo de apostilla o comentario por parte de la demandada.

*El pago de las costas del procedimiento."*

2. La procuradora Francisca Caballero Caballero, en representación de la entidad Dinsa Wide Distillers S.A., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

*"desestimando la demanda adversa y absolviendo a mi representada, con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora."*

3. El Juez de lo Mercantil, Marca Comunitaria, núm. 1 de Alicante dictó Sentencia con fecha 20 de enero de 2011, con la siguiente parte dispositiva:

*"FALLO: Que debo desestimar la demanda interpuesta por Bacardí & Company Ltd y Bacardí España S.A. contra Dinsa World Wide Distillers S.A., absolviendo a la demandada de las pretensiones contra ella formuladas.*

*Las costas se imponen a la parte demandante."*

#### **Tramitación en segunda instancia**

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Bacardi & Company Ltd y Bacardí España S.A.

La resolución de este recurso correspondió a la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, Tribunal de Marca Comunitaria, mediante Sentencia de 9 de enero de 2012, cuya parte dispositiva es como sigue:

*"FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Bacardí & Company Ltd y Bacardí España S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de fecha 20 de enero del 2011, en los autos de juicio ordinario nº 996/09, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada."*

#### **Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación**

5. La procuradora Esther Pérez Hernández, en representación de las entidades Bacardí & Company Ltd y Bacardí España S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, Tribunal de Marca Comunitaria.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

*"1º) Infracción de los arts. 216, 217 y 218 de la LEC, con vulneración del derecho fundamental contenido en el art. 24.1 de la Constitución Española y jurisprudencia que los interpreta."*

Los motivos del recurso de casación fueron:

*"1º) Infracción de los arts. 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal."*

*2º) Infracción de los arts. 34.2 b) de la Ley de Marcas 17/2001 y 9.1.b) del Reglamento sobre Marca Comunitaria."*

*3º) Infracción de los arts. 34.2 c) de la Ley de Marcas 17/2001 y 9.1.c) del Reglamento sobre Marca Comunitaria 207/2009."*

*4º) Infracción de los arts. 34.2 b), 34.5 y 8 de la Ley de Marcas 17/2001, en relación con el art. 6 bis del CUP."*

6. Por diligencia de ordenación de 28 de febrero de 2012, la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, Tribunal de Marca Comunitaria, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y el



recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

7. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente las entidades Bacardí & Company Ltd y Bacardí España S.A., representadas por la procuradora María Isabel Campillo García; y como parte recurrida la entidad Dinsa World Wide Destillers S.A. representada por el procurador José Javier Freixa Iruela.

8. Esta Sala dictó Auto de fecha 6 de noviembre de 2012, cuya parte dispositiva es como sigue:

*"ADMITIR LOS RECURSOS EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN interpuestos por la representación procesal de "BACARDÍ & COMPANY LTD" y "BACARDÍ ESPAÑA, S.A." contra la Sentencia dictada, con fecha 9 de enero de 2012, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava, Tribunal de Marca Comunitaria), en el rollo de apelación nº 267/2011, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 996/2009 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante."*

9. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Dinsa World Wide Destillers, presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

10. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 12 de febrero de 2014, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Ignacio Sancho Gargallo**,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso conviene partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

i) La entidad Bacardí & Company Ltd es titular de las marcas reseñadas en el hecho primero de la sentencia (marca nacional núm. 1.964.297 y las marcas comunitarias núms. 323.576, 1.784.735 y 2.494.896, para productos de la clase 33), que protegen algunos de los elementos característicos de la presentación de la ginebra Bombay Sapphire, comercializada en España por Bacardí España, S.A., desde 1994.

ii) Bacardí comercializa la ginebra Bombay clásica en botella transparente en el mercado español desde el año 1987 y la ginebra Bombay Sapphire desde 1994, como ginebra de lujo y de alta calidad, mediante la botella de color azul que responde a la marca comunitaria núm. 323.576.

iii) El crecimiento de las ventas de Bombay Sapphire en el mercado español ha sido progresivo: desde 3.500 (cajas de 9L) en el año 2000, a 12.000 en 2009, sobre unas ventas totales de ginebra de 438.700 en 2000 y de 303.875 en 2009, lo que supone pasar de tener una cuota de mercado de 0,8 % a una de 3,95 %.

iv) La actividad de promoción y difusión publicitaria de la ginebra Bombay Sapphire en España ha sido intensa y prolongada en el tiempo, al menos desde 2002 (anuncios y campañas publicitarias, concursos de diseñadores de cócteles, ferias de decoración, exposiciones o patrocinios...) y remarcan la idea de lujo y sofisticación del producto. Destaca en ella el empleo del color azul identificado como "zafiro", junto con la botella del mismo color y el denominativo Bombay Sapphire con la que se comercializa la ginebra. Esta inversión en los años 2008/2009 se ha elevado a un millón de euros.

v) En el mercado español consta la utilización del color azul en distintas tonalidades como elemento característico de botellas de bebidas alcohólicas (vodka, ron, tequila...), por diversas empresas. En concreto, en el caso de botellas de ginebra (entre otras, Larios 12, MG Master, Blue Ribbon, Gin Magellan, Citadelle, Blue Coat, Eaton Blue Gin, Zephyr Blue, Imagin..., o con colorante azul, The London Gin nº 1 Original Blue Gin). También se comercializa ginebra con otros colores, como el negro (Hendricks) y el verde (Gordons o Tanqueray), o en botellas transparentes (Gordons, Beefeater, Larios).

vi) La ginebra Bombay Sapphire pertenece al grupo de ginebras "premium", que engloba las de alta calidad y más sofisticación.

vii) El empleo para ginebras de botellas íntegramente azules o con predominio de este color, e incluso con la mención "gin blue" o "blue", se aprecia sobre todo en las calificadas como "premium".

viii) La primera en emplear en el mercado español una botella con color azul para ginebra fue Bombay Sapphire, a mediados de la década de los años 90. En los últimos años, otras empresas han empezado a usar este color,



coincidiendo con la expansión del mercado de ginebras "premium". Del ranking de las 10 mejores ginebras, cuatro de ellas (incluyendo la de la demandante), emplean el color azul de forma destacada en su presentación.

En concreto, la comercialización de la botella azul oscuro por MG Master es consentida por la demandante desde octubre de 2002, después de haber convenido con la titular de esa marca la modificación de presentación anterior que empleaba una tonalidad de azul más clara, y la de The London Gin se remonta a mediados de 2005.

ix) La demandante se ha opuesto a la concesión de las marcas comunitarias tridimensionales The London Gin y The London nº 1 Original Blue Gin. También envió un requerimiento extrajudicial en febrero de 2009 a Beam Global España S.A., empresa responsable de la comercialización de Larios 12 en España y otro requerimiento de cese a la empresa comercializadora de la ginebra Magellan el 15 de julio de 2010.

x) Un elevado porcentaje (sobre el 70%) de personas mayores de 18 años consumidores en los últimos 12 meses (a contar desde la sentencia de primera instancia) de alguna bebida alcohólica no asocian el color azul pantone 306-C con una marca de ginebra y solo un 0,7% lo asocian con la marca Bombay.

Bombay Sapphire aparece como la tercera marca de ginebra más conocida, con un porcentaje del 29,5%, tras Larios y Beefeater, con un 48,4% y un 39,7% respectivamente.

xi) Las reseñadas marcas registradas, titularidad de Bacardí & Company Ltd, que se emplean en la comercialización del producto Bombay Sapphire son notorias.

xii) La demandada, Dinsa World Wide Distillers, S.A. (en adelante, Dinsa), comercializa una ginebra con la marca Goa y con un envase de color azul, tal y como aparece en la fotografía reseñada en el antecedente de hecho primero de la sentencia.

**2.** Bacardi acumuló en su demanda acciones de violación de las marcas de las que era titular y de competencia desleal, frente a Dinsa, por la comercialización en España de su ginebra Goa.

Las acciones marcarias se fundaban en la infracción de una marca unionista no registrada y usada en España, que consiste en el color azul zafiro pantone 306-C, para distinguir botellas de ginebra, y del resto de las marcas reseñadas en el antecedente de hecho 1. Las acciones de competencia desleal se basan en la realización, por parte de la demandada, también mediante la comercialización de su ginebra Goa en la forma expuesta en el antecedente de hecho 1, de actos de competencia desleal tipificados en los arts. 5 y /o 6 y /o 11 y /o 12 LCD .

**3.** La *sentencia dictada en primera instancia*, después de un exhaustivo análisis de la prueba, que permitió determinar los hechos probados, corroborados por la sentencia de apelación, al cual nos hemos referido en el fundamento jurídico 1, concluye lo siguiente:

i) No existe prueba suficiente que permita entender que el uso del color azul zafiro por Bacardí en los envases de su ginebra Bombay haya servido para transmitir información precisa, en concreto, en relación con el origen empresarial del producto. Reconoce que hay un uso abundante de la tonalidad azul en la actividad publicitaria de la ginebra Bombay, pero actúa como refuerzo de la forma como se presenta al público (una botella de forma característica y de color azul, tal y como además está registrada como marca con forma tridimensional). Esto no es suficiente para que el público identifique este color con la procedencia empresarial de una ginebra y permita distinguirla de la de las demás del mercado. En consecuencia, niega que Bacardí sea titular de una marca notoria no registrada consistente en el color azul zafiro, aplicado a ginebras, por lo que le niega la protección pretendida al amparo del art. 34.5 LM , en relación con el art. 34.2.b) LM .

La sentencia, después de reconocer que las marcas que contienen una forma tridimensional de la botella azul de ginebra Bombay son notorias, niega que lo sea por sí solo el color azul.

ii) Tampoco ha existido infracción del resto de las marcas registradas de la demandante. Analiza en primer lugar si ha existido infracción por riesgo de confusión, y entiende que no. Después, examina si la comercialización de la ginebra Goa de la demandada entra dentro del ámbito de protección del titular de una marca comunitaria notoria, del art. 9.1.c) RMC. Parte de la consideración no discutida de que las marcas de la demandante reseñadas en el antecedente de hecho 1 son marcas notorias, y entra a revisar si concurren los requisitos para la infracción, según la jurisprudencia del TJUE. En cuanto a la exigencia del vínculo entre las marcas envase de la demandante y la botella Goa de la demandada, argumenta que por el uso del color azul con tonalidad clara la evocación no es sólo con las marcas de la demandante sino con todas las botellas que hacen uso de este color, también con las de otras marcas distintas. El juez mercantil entiende que "no hay datos que adveren que se haya modificado el comportamiento del consumidor medio de los productos signados con las marcas Bombay Sapphire o que existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro". Tampoco considera acreditado que haya existido un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas Bombay Sapphire, pues no consta acreditado que los valores que se alegan por la demandante



como aprovechados (calidad, lujo y elitismo) estén vinculados con el color azul *per se*, sino que se predicen de Bombay Sapphire y del envase con el que se presenta en su conjunto.

iii) Finalmente, la sentencia de primera instancia desestima las acciones de competencia desleal por entender que "no cabe examinar la posible infracción concurrencial si el mismo supuesto de hecho ya ha sido enjuiciado desde la óptica de la legislación protectora de la propiedad industrial". Entiende que los ilícitos concurrenciales se fundamentan en el empleo del envase para comercializar la ginebra Goa, que ya ha sido analizado desde la perspectiva de la legislación marcario. Añade la sentencia, para apurar la respuesta judicial, que la única alegación fáctica adicional, al margen de las realizadas para justificar la infracción marcario, sería que la demandada lleva a cabo una estrategia publicitaria y de marketing de su producto absolutamente centrada en el color azul, imitando la estrategia publicitaria que Bacardí lleva ejecutando desde hace años. Pero entiende que esta alegación es insuficiente para justificar la concurrencia de deslealtad, ya que no se ha podido corroborar mediante la prueba practicada, que se ha limitado al cotejo de los sitios web.

**4.** Recurrida en apelación, la Audiencia confirma la sentencia de primera instancia, sobre la base de los mismos hechos probados.

i) En relación con la pretendida marca notoria no registrada consistente en el color azul zafiro aplicado a ginebras, la Audiencia entiende que no existe. En concreto, rechaza que un elemento integrante de las marcas comunitarias de formas tridimensionales, registradas por la demandante, por su uso se haya convertido en una marca autónoma, susceptible de protección al amparo del art. 34.5 LM.

ii) En relación con la denunciada infracción de las marcas registradas, la sentencia vuelve a revisar el juicio de confusión y ratifica la conclusión del juzgado mercantil, al concluir que no existe riesgo de confusión. Y respecto de la infracción basada en el carácter notorio de las marcas de la demandante, la Audiencia concluye que existen tantas diferencias entre estas y el envase empleado por la demandada que no llega a producirse la conexión que exige el art. 9.1.c) RMC, previo al análisis de si esta conexión, que en este caso no se daría, ha supuesto un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas de la demandante.

iii) En cuanto a los actos de competencia desleal, el tribunal de apelación razona que "la Ley de Competencia Desleal no resulta de aplicación 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 estos pueden activar 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". En consecuencia, confirma la desestimación de las acciones de competencia desleal.

**5.** Frente a la sentencia de apelación, las demandantes interponen recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un único motivo, y recurso de casación, que se articula en cuatro motivos.

Los cuatro motivos de casación se refieren a las cuatro grandes pretensiones ejercitadas en la demanda y que han constituido el objeto del litigio: si el color azul zafiro pantene 306-C constituye una marca notoria no registrada de la demandante, vulnerada por la demandada con la comercialización de la botella de ginebra Goa (motivo cuarto); si ha existido infracción de las cuatro marcas registradas de la demandante, por riesgo de confusión (motivo segundo); si, gozando estas cuatro marcas de la consideración de notorias, la botella de Goa entra dentro de la especial protección que se confiere a las marcas notorias registradas (motivo tercero); y si en la comercialización de la botella de Goa la demandada ha llevado a cabo actos de competencia desleal (motivo primero). Seguiremos este orden, porque es el que siguen los tribunales de instancia a la hora de resolver el pleito y nos parece más lógico.

#### **Recurso extraordinario por infracción procesal**

**6.** *Formulación del único motivo*. El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC, y se basa en la infracción de las normas procesales que regulan la sentencia, "en particular las contenidas en los arts. 216, 217 y 218 LEC, con vulneración del derecho fundamental consagrado en el art. 24 CE y la jurisprudencia que lo interpreta".

En realidad lo que denuncia el motivo, en relación con el fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida, por el que se rechaza la existencia de actos de competencia desleal, es una infracción de las normas procesales sobre la prueba y que la sentencia haya llevado a cabo una valoración arbitraria y falta de lógica, que impiden que la sentencia pueda considerarse que esté motivada en derecho.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.



**7. Desestimación del motivo .** El motivo mezcla dos cuestiones distintas, una relativa a la falta de motivación o a los defectos en la misma que equivaldrían a la ausencia, y otra, la valoración de la prueba y la infracción de reglas sobre la prueba.

En el quinto fundamento jurídico de la sentencia se rechazan las acciones de competencia desleal con el razonamiento de que "la Ley de Competencia Desleal no resulta de aplicación 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 estos pueden activar 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". Se puede estar o no de acuerdo con el razonamiento, pero no se puede negar motivación a la decisión. La sentencia cumple con la exigencia constitucional de motivación porque, como hemos advertido en otras ocasiones, "deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la *ratio decidendi* que ha determinado aquélla" ( Sentencia 294/2012, de 18 de mayo ).

Por otra parte, y respecto del resto de las cuestiones acumuladas en este motivo, en concreto, las relativas a la infracción de las normas sobre la prueba y su valoración, basta recordar, como hemos hecho en numerosas ocasiones ( Sentencias 725/2011, de 18 de octubre , y 718/2013, de 26 de noviembre ), que "las normas procesales reguladoras de la sentencia, a que se refiere el ordinal 2º del art. 469.1 LEC , son las que se recogen en la Sección 2ª del Capítulo VIII del Título V del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( artículos 216 a 222)". La infracción de las normas sobre la prueba, que en el recurso no se especifican, y la impugnación de la valoración de la prueba no constituyen una infracción de las normas reguladoras de la sentencia y no tienen cabida en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC . En cualquier caso, no se aprecia ninguna infracción de normas sobre la prueba, pues aunque se menciona en el encabezamiento del motivo el art. 217 LEC , la sentencia no ha hecho uso de las reglas sobre la carga de la prueba. En cuanto a la impugnación de la valoración de la prueba, en realidad no lo es tal, ya que se refiere a la valoración de los hechos alegados en relación con la pretensiones ejercitadas, en este caso, las basadas en la existencia de actos de competencia desleal.

#### **Motivo cuarto de casación: marca notoria no registrada**

**8. Formulación del motivo cuarto .** El motivo de funda en la infracción de los arts. 34.2.b) LM , en relación con los arts. 34.5 y 8 LM , y con el art. 6 bis CUP , así como la jurisprudencia que los interpreta, y establece que determinados elementos de otras marcas registradas pueden adquirir carácter distintivo y notorio por el uso que se viene haciendo de ellas.

En el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia recurrida ha incurrido en esta infracción porque no reconoce que el color azul zafiro pantone 306-C, por el uso haya pasado a ser una marca notoria no registrada. La sentencia entiende que se trata de un elemento integrante de las marcas tridimensionales de la demandante, que no se ha registrado por sí sólo, y que puede convertirse en una marca autónoma por el uso que se ha hecho de aquellas. El recurso entiende que la sentencia no ha aplicado los criterios que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia han de aplicarse a la hora de determinar si una marca es notoria. E insiste en que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, una determinada marca puede adquirir notoriedad por su uso prolongado como parte de otra marca registrada.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**9. Desestimación del motivo .** La sentencia recurrida no niega que un color, en este caso, el azul zafiro, pueda llegar a constituir por sí sólo una marca, pero sí que en este caso en que no está registrada, haya adquirido la condición de marca notoria.

En principio, y bajo la doctrina de la Sentencia de 6 de mayo de 2003 , C-104/01 ( caso Libertel ), "un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo a condición, principalmente, de que pueda ser objeto una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Este último requisito no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido".

"Para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo o servicios del mismo tipo (...); y "que, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto o servicio de los de otras empresas".



La sentencia recurrida, que reconoce el carácter notorio de las marcas de la demandante, niega expresamente que tenga esta condición el color azul zafiro, determinado bajo la referencia pantone 306-C, que constituye un elemento de aquellas marcas, no porque no pudiera haber llegado a adquirir el carácter distintivo por el uso, sino porque de hecho no lo ha adquirido con la notoriedad que se pretende.

Esta conclusión se apoya en la valoración de los hechos probados, entre los que destacan: i) en el mercado español, Bombay Sapphire fue la primera en emplear una botella con color azul para ginebra en 1994; ii) desde hace unos años, otras empresas han empezado a usar botellas íntegramente azules o con predominio de este color, e incluso con la mención "gin blue" o "blue", coincidiendo con la expansión del mercado de las ginebras calificadas "premium", término que se asocia a una gran calidad; iii) en la actualidad, consta en el mercado español la utilización del color azul en distintas tonalidades como elemento característico de botellas (entre otras, Larios 12, MG Master, Blue Ribbon, Gin Magellan, Citadelle, Blue Coat, Eaton Blue Gin, Zephyr Blue, Imagin..., o con colorante azul, The London Gin nº 1 Original Blue Gin); iv) un elevado porcentaje (sobre el 70%) de personas mayores de 18 años consumidores en los últimos 12 meses (a contar desde la sentencia de primera instancia) de alguna bebida alcohólica no asocian el color azul pantone 306-C con una marca de ginebra y sólo un 0,7% lo asocian con la marca Bombay.

Bajo este contexto de hechos acreditados en la instancia, la conclusión alcanzada por el tribunal de apelación, que ratifica la del juez mercantil, no parece arbitraria ni manifiestamente equivocada, y, lo que es más importante, en relación con la posibilidad de revisar este enjuiciamiento en casación, no se aparta de los criterios fijados por la jurisprudencia sobre la notoriedad de una marca.

**10.** A esta doctrina nos referimos en la Sentencia 505/2012, de 23 de julio, al reseñar que, a pesar de que ni el Reglamento de Marca Comunitaria ni la Ley de Marcas española contienen una definición de marca notoria, ni precisan los requisitos que deben concurrir, 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 "notoriamente conocido". 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 parte significativa 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).

De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que 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 y por los sectores interesados.

Como ya hemos adelantado, es muy significativo que entre los hechos probados se deje constancia de la existencia de un grado de difusión poco relevante entre el público interesado: sobre el 70% de personas mayores de 18 años consumidores en los últimos 12 meses (a contar desde la sentencia de primera instancia) de alguna bebida alcohólica no asocian el color azul pantone 306-C con una marca de ginebra y solo un 0,7% lo asocian con la marca Bombay.

#### **Motivo segundo de casación: riesgo de confusión**

**11.** *Formulación del motivo segundo de casación.* Este motivo denuncia la infracción del art. 34.2.b) LM y del art. 9.1.b) RMC, así como de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia nacional que los interpreta, en relación con los criterios valorativos de la similitud entre los signos y de la concurrencia de riesgo de confusión.

En el desarrollo del motivo se argumenta que la demandada, en la comercialización de su ginebra Goa, infringe la marca nacional núm. 1.964.297 y las marcas comunitarias núms. 323.576, 1.784.735 y 2.494.896, titularidad de Bacardí, y la sentencia recurrida se equivoca al analizar la semejanza de los signos y, como consecuencia de ello, al valorar si existe riesgo de confusión. En concreto, denuncia que la Audiencia haya prescindido, en este análisis, de factores que según la jurisprudencia han de tenerse en cuenta, como son la notoriedad de las marcas y la interdependencia entre el grado de similitud de los signos y de los productos que se identifican.

El recurso recuerda que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, en relación con los criterios de valoración de la similitud entre los signos, "la comparación de las marcas ha de realizarse desde una contemplación de conjunto, atendándose preferentemente al elemento dominante o preponderante dentro del conjunto".

En relación con la valoración del riesgo de confusión, destaca que "la jurisprudencia establece la necesidad de tener en cuenta todos los factores relevantes a la hora de valorar el mismo y, en particular, el grado de





semejanza entre los signos y los productos que designan y la notoriedad del signo prioritario, determinando la existencia de un alto grado de similitud entre los signos, y la notoriedad del signo prioritario, determinando la existencia de un alto grado de similitud entre los signos y la notoriedad del signo prioritario, un mayor rigor comparativo".

En relación con la marca nacional núm. 1.964.297 y la marca comunitaria núm. 2.494.896, el recurso insiste en que ambas protegen una botella de una específica configuración, que comprende tres elementos: i) su forma; ii) el color azul (zafiro en el caso del registro de la marca comunitaria); y iii) el color azul oscuro del tapón. El carácter dominante del color azul en estos registros de marca es reproducido por la botella de Goa, junto con la idéntica coloración del tapón, lo que determina una similitud entre los signos.

El registro de la marca núm. 1.784.735 es igual, según se añade en el recurso, al registro de la marca comunitaria núm. 2.494.896, "con la salvedad de que aquel protege, además, el serigrafiado que con igual disposición recoge la botella de la demandada, por lo que se da con mayor razón la similitud entre los signos que en el análisis anterior, pues en este caso, de los cuatro elementos protegidos por el registro de mi mandante, tres de ellos son recogidos, sin ningún tipo de pudor, en la botella de la demandada".

Por lo que respecta a la marca comunitaria núm. 323.576, la similitud de signos viene determinada por la casi identidad del elemento más distintivo y dominante de ambos, que es el color azul zafiro de la botella. Esta similitud aparece claramente reforzada por la presencia en la botella de Goa de varios de los elementos presentes en la marca comunitaria núm. 323.576, que si bien aisladamente no son determinantes de similitud alguna entre los signos, considerados en su conjunto redundan en una mayor similitud entre los signos.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**12. Posibilidad de revisar en casación la apreciación del riesgo de confusión.** Como en otras ocasiones, también en este caso lo que se pretende con el recurso de casación es que revisemos la corrección del juicio de valor que supone la apreciación de si existe o no riesgo de confusión marcario, a los efectos de entender cumplido el presupuesto de los arts. 34.2.b) LM y 9.1.b) RMC, y declarar que la demandada ha infringido las marcas registradas de la demandante para identificar bebidas alcohólicas y espirituosas, mediante la controvertida comercialización de la botella de Goa.

En otras ocasiones hemos declarado, que la "distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de valoración de prueba, y juicios de valor que, a partir de lo que se haya probado, permiten afirmar la identidad del supuesto fáctico litigioso con el enunciado como premisa en la norma aplicable, alcanza también a la afirmación o negación del riesgo de confusión" ( Sentencias núms. 433/2013, de 28 de junio , y 414/2011, de 22 de junio , con cita de las anteriores sentencias 119/2010, de 18 de marzo , y 1230/2008, de 15 de enero de 2009 ). La apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta Sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable.

**13. Directrices jurisprudenciales para la apreciación del riesgo de confusión.** El art. 9.1.b) del Reglamento CE 207/2009, de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria, confiere al titular de la marca un *ius prohibendi* frente a quien, sin su consentimiento, use en el tráfico económico " 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 ". En términos muy similares se regula, para las marcas nacionales, en el art. 34.2.b) LM . Esta regulación es equivalente al art. 5.1.b) de la Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, razón por la cual resultan de aplicación las directrices emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con ocasión de la interpretación de este precepto. También son aplicables las directrices del Tribunal de Justicia en relación con el art. 4 de la Directiva, sobre el riesgo de confusión que justifica la prohibición relativa de registro, pues responde al mismo concepto.

**14.** No es la primera vez que nos referimos a cuáles son estas directrices que enmarcan el juicio de confusión ( Sentencia núm. 433/2013, de 28 de junio ). Son las siguientes:

i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].



ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: " así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) , Canon c. Metro).

v) 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. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97) , Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre ).

**15. Análisis del juicio sobre el riesgo de confusión realizado por la sentencia recurrida, a la vista de las anteriores pautas jurisprudenciales .** La sentencia recurrida no ha infringido las reseñadas pautas o criterios jurisprudenciales sobre el juicio de confusión, a la hora de valorar si concurría en el presente caso. No es cierto, como se denuncia en el recurso, que se hayan infringido estos criterios en la valoración de la similitud de los signos confrontados, que en todo caso, el tribunal la realiza, al contrario que el recurso, teniendo en cuenta la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, en este caso ginebra. Al margen de que entre el signo empleado por el demandado, representado en este caso por la botella con la que comercializa la ginebra Goa, tal y como aparece reflejada en la imagen incorporada en el antecedente de hecho 1, y las cuatro marcas que la demandante invoca como infringidas existen similitudes, en la medida en que sobre todo coinciden en el color azul de la botella y en la tonalidad de color más oscura del tapón, pero en ningún caso la impresión global es de una similitud que, en atención a la identidad de productos, genere confusión en el consumidor. Como argumenta la Audiencia, tratándose de marcas gráficas que representan formas tridimensionales, en este caso una botella, la impresión general que provocan los signos viene influenciada por la combinación de todos sus elementos y aditamentos.

Partiendo de esta consideración, la Audiencia, como antes había hecho el juzgado, realiza un análisis comparativo entre la botella de Goa y cada una de las cuatro marcas registradas de la demandante, y razona por que en cada caso la impresión general acerca de la similitud de los signos, aplicados a idénticos productos, no genera confusión en el consumidor, en cuanto que no atribuye un idéntico origen empresarial o una especial vinculación entre cada una de ellas.

En relación con la marca comunitaria núm. 323.576, su comparación con la botella de Goa muestra que las similitudes (el color azul zafiro de la botella, la forma de la botella que en ambos casos es de una piedra



preciosa, aunque distintas, el color azul oscuro del tapón y la denominación de ambas que se corresponden con dos ciudades indias) son insuficientes para provocar, bajo una impresión general de ambos signos, riesgo de confusión. Es cierto que, como advierte la sentencia recurrida, la distinta forma de la botella y la propia fuerza de la denominación Bombay Sapphire impiden la confusión.

En relación con el resto de las marcas, en las que aparece un envase con la forma de la botella de Bombay Sapphire, de color azul, en el caso de las marcas comunitarias núms. 1.784.735 y 2.494.896, con el color azul zafiro, además del tapón azul oscuro, las diferencias en la estructura y formato del envase son tan significativas que, unidas a la propia denominación Goa de la botella de la demandada, también impiden que la impresión global genere en un consumidor medio riesgo de confusión. A este respecto, la sentencia de la Audiencia se remite y confirma el juicio valorativo realizado por el juez mercantil, que, por no vulnerar los criterios jurisprudenciales, no puede ser sustituido por el propio de esta Sala.

Aunque se impute al tribunal de instancia que no haya tenido en cuenta el indiscutido carácter notorio de las marcas de la demandante, para valorar el mayor riesgo de confusión, no podemos afirmar que no lo haya valorado, sin perjuicio de que, a pesar de esta circunstancia, no concurra el riesgo de confusión.

### **Motivo tercero del recurso de casación: especial protección de la marca notoria**

**16. Formulación del motivo** . El motivo se basa en la infracción de los arts. 34.2.c) LM y 9.1.c) RMC, y de la jurisprudencia que los interpreta, pues la sentencia recurrida no aprecia la conexión que se genera entre las marcas registradas notorias de la demandante y la botella de Goa, ni que, en su caso, provoque un aprovechamiento indebido de la notoriedad o renombre de aquellas marcas. El recurso entiende que la sentencia recurrida se equivoca al analizar la semejanza de los signos enfrentados y, como consecuencia de ello, se equivoca también a la hora de valorar si la botella de Goa puede implicar un aprovechamiento de la notoriedad o renombre de las marcas registradas de la demandante.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**17. Alcance de la protección de la marca notoria** . El art. 9.1.c) RMC habilita al titular de la marca comunitaria " *para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (...) c) 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* " .

En términos muy similares se refería al alcance de la protección de la marca notoria el art. 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, cuando habilitaba a " *cualquier Estado miembro* " para " *disponer que el titular -de la marca- esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos* ". En España, esta Directiva fue transpuesta por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, cuyo art. 34.2.c) LM confiere al titular de la marca registrada la facultad de " *prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (...) 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* " .

Como recordamos en nuestra Sentencia 505/2012, de 23 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido interpretando estos preceptos en un doble sentido: respecto de los criterios a seguir para que pueda apreciarse que una marca es notoria y respecto del alcance de la especial protección que se confiere a estas marcas. En la instancia se ha acreditado que las marcas de la demandante son notorias y ahora tan sólo se cuestiona si el tribunal de instancia ha seguido el correcto entendimiento que del alcance de la protección de estas marcas ha realizado el Tribunal de Justicia.

La STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que "la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca". En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de



2008, asunto C-252/07 ("Intel-CPM"), puntualiza qué debe entenderse por tal vínculo: primero argumenta que "cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior"; y concluye después que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo".

Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre". Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concorra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

**18.** En nuestro caso, la Audiencia niega que exista conexión entre cada una de las marcas notorias del demandante y la botella de Goa, y, a mayor abundamiento, afirma que caso de existir, esta no habría reportado ningún aprovechamiento de la reputación o el renombre de las marcas.

Aunque el recurso afirme que la sentencia de instancia se aparta de las pautas jurisprudenciales a la hora de afrontar la semejanza entre los signos, pues en la valoración de conjunto no se han tenido en cuenta los elementos distintivos y dominantes, en realidad, esta denuncia no deja de ser una tacha genérica, para facilitar la sustitución de la valoración de la Audiencia, que no aprecia la conexión, por la suya que sí la aprecia.

Conviene advertir que la valoración de si la botella de Goa evoca las marcas notorias de la actora corresponde al tribunal de instancia, sin que sea posible revisar esta valoración, a no ser que sea arbitraria o incurra en un error notorio, que no es el caso.

La sentencia recurrida afirma que la botella de ginebra Goa no evoca las características atribuidas a la ginebra Bombay Sapphire, porque lo que tienen en común, que es fundamentalmente el color azul, no identifica en el mercado a las marcas de la actora. Esta afirmación guarda relación con los hechos declarados probados, entre los que se encuentra que en la actualidad Bombay Sapphire no es la única ginebra que se comercializa en un envase de color azul. Hay otras ginebras que emplean un envase azul, aunque en algún caso sea con una tonalidad distinta (por ejemplo, Larios 12, MG Master, Blue Ribbon, Gin Magellan, Citadelle, Blue Coat, Eaton Blue Gin, Zephyr Blue, Imagin...), o con colorante azul (por ejemplo, The London Gin nº 1 Original Blue Gin).

Por otra parte, la combinación del color azul con el resto de los elementos que componen las marcas de la demandante, de una parte, y la botella de Goa, de otra, no sólo no contribuyen a generar la conexión sino que la impiden, pues las denominaciones y la propia forma de las botellas son muy características y muy distintas. Aunque en el caso de las denominaciones puede hablarse de una identidad conceptual, porque Goa y Bombay son los nombres tradicionales de dos ciudades de India, esta identidad es muy débil y se diluye con la desemejanza gráfica y fonética.

#### **Motivo primero de casación: compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal**

**19. Formulación del motivo.** Este motivo se basa en la infracción de los arts. 5, 6, 11 y 12 LCD y la jurisprudencia que los interpreta. En concreto, se denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial que entiende que las normas sobre competencia desleal tienen carácter complementario respecto de la legislación especial reguladora de la propiedad industrial, siendo aplicable a supuestos en que no lo sea esta.

En el desarrollo del motivo se argumenta que puede acudir a la protección dispensada por la Ley de Competencia Desleal en aquellos supuestos que no están plenamente comprendidos en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de vigencia de protección marcaria y presenten por demás facetas ajenas al mismo. El recurso razona que las prestaciones objeto de la imitación que se pretende perseguir mediante una u otra normativa no son las mismas. Añade que algunas de las consecuencias de la actuación de la demandada no quedan cubiertas por los derechos marcarios, pero sí están reprimidas por la normativa de competencia desleal. Y sobre todo insiste en que la protección por la Ley de Competencia Desleal le permite impedir que la demandada utilice un bien material, que si bien no está protegido por la normativa marcaria, podría estarlo por la de competencia desleal, en concreto, el uso del color azul zafiro.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.



**20. Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa .** La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.

Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: "(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia "erga omnes" que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso -en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo".

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando "existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva").

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: "(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez".

**21. Análisis de cómo se ejercitaron las acciones de competencia desleal .** Las anteriores consideraciones nos llevan a un análisis de la demanda, para extraer en qué se fundaron los actos de competencia desleal denunciados.

En la demanda, en el apartado de fundamentos de derecho, con referencia a lo descrito con detalle en el apartado de hechos, se especifica que la conducta que se considera constitutiva de competencia desleal es: la reproducción que hace la demandada en la botella de Goa de la práctica totalidad de los elementos esenciales que singularizan e identifican la forma de presentación de Bombay Sapphire, tal y como se comercializa en el mercado.... (color azul zafiro, tapón negro de la botella, colores dorados/plateados, talle en forma de joya de la botella, similitud conceptual de las denominaciones Goa y Bombay, representación de ingredientes botánicos



en los laterales de la botella). La demanda pone el acento en la utilización del color azul zafiro como código de color e identificación de la botella Goa, que reproduce de manera casi idéntica el código de color e identificación azul zafiro utilizado por Bombay Sapphire, que en el mercado se identifica con este producto. Unido todo ello a la publicitación del producto Goa en tonos azules, de manera muy similar a la notoria publicidad realizada en torno al producto Bombay Sapphire.

La demandante identifica cuatro actos de competencia desleal distintos:

- i) Entiende que esta conducta constituye un *acto de confusión* tipificado en el art. 6 LCD , "porque dicha utilización de la botella de Goa de la práctica totalidad de los elementos esenciales que singularizan e identifican el propio producto de Bombay Sapphire, tal y como se comercializa en el mercado, así como la utilización de tonos azules en relación con la publicidad realizada en torno a dicho producto resultan idóneos para crear confusión y/o asociación con Bombay Sapphire".
- ii) También constituiría un acto de aprovechamiento de la reputación ajena, prohibido por el art. 12 LCD , por cuanto mediante la utilización de dichos elementos en relación con la botella de Goa y, sobre todo, de las tonalidades de azul empleadas en la publicidad, la demandada se aprovecha de forma indebida de la reputación ganada en el mercado por las demandantes.
- iii) También se había producido un acto de obstaculización por dilución, incardinable en el art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD ), en la medida en que produce un menoscabo de la distintividad intrínseca y extrínseca de los elementos de singularización e identificación de Bombay Sapphire, idóneo para convertirlos, como consecuencia de su dilución, en elementos genéricos.
- iv) Finalmente, también sería un acto de imitación prohibido por el art. 11.2 LCD , porque se trata de un acto de imitación del producto de forma idónea para generar confusión/asociación por parte de los consumidores, tanto respecto de este producto como de su procedencia, que comporta un aprovechamiento de la reputación ajena, perfectamente evitable.

Ninguna de estas cuatro conductas tipificadas por la Ley de Competencia Desleal, al margen de si se llegan a apreciar en la práctica, tal y como se denunciaron en la demanda, se basan directamente en los derechos de exclusiva que confieren los registros marcarios, sino en la especial forma en que es comercializado y publicitado el producto de las demandantes, la ginebra Bombay Sapphire, por lo que no deben excluirse sin entrar a analizar en cada caso si concurren los presupuestos para su apreciación. Dicho de otro modo, en principio, las acciones ejercitadas en la demanda, de infracción marcaria y de competencia desleal eran complementarias, y deberían haber sido examinadas de forma pormenorizadas.

**22. Actos de confusión y no de imitación .** Es claro que la conducta que se denuncia en la demanda como constitutiva de competencia desleal es el empleo de una forma de presentación en la comercialización de la ginebra Goa que induce a confusión por su semejanza con la forma de presentación de la ginebra Bombay Sapphire. Conforme a la doctrina de esta Sala, no estaríamos ante un supuesto prohibido por el art. 11.2 LCD , porque no se trata de un acto de imitación de la prestación, sino ante un supuesto prohibido por el art. 6 LCD , por tratarse de la forma en que se presenta el producto. Como recuerda la Sentencia 792/2011, de 16 de noviembre , con cita de sentencias anteriores, "los supuestos de los dos preceptos (...) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos ( Sentencias de 11 de mayo de 2004 ; 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero , 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo y 23 de julio de 2010 ; 11 de febrero de 2011 )".

En relación como el enjuiciamiento del riesgo de confusión del art. 6 LCD , resulta de aplicación lo que con carácter general afirmábamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal. En aquella sentencia se argumentaba que "el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento".

Aunque realicemos ahora el juicio de confusión bajo estos parámetros propios del art. 6 LCD , tampoco se aprecia que la forma de presentación de la botella de ginebra Goa, en relación con la botella Bombay Sapphire, teniendo en cuenta como se comercializan estos productos, sea idónea para generar confusión sobre la



procedencia del producto. Las diferencias son tan relevantes, tanto por la forma de la botella como por el empleo de los respectivos signos denominativos, que la impresión general en el consumidor no le puede llevar a pensar que la ginebra Goa tiene un mismo origen empresarial que Sapphire o que existe algún tipo de vinculación. En relación con el empleo del tono azul en la forma de presentación de Bombay Sapphire, aunque no deja de ser característico, por sí sola no lo es tanto como para que, al margen del resto de los elementos de la presentación de una botella, su empleo por parte de la ginebra Goa genere o pueda generar confusión sobre el origen empresarial de los productos.

**23. Explotación de la reputación ajena** . En la Sentencia 746/2010, de 1 de diciembre , expusimos cuál es el ámbito de aplicación del art. 12 LCD , lo que resulta esencial para constatar si, a la vista de lo alegado en la demanda y de lo declarado probado, la demandada incurrió en un comportamiento de explotación de la reputación ajena.

i) El art. 12 LCD , que se rubrica "(e)xplotación de la reputación ajena", se compone de dos párrafos: el primero establece a modo de cláusula general que " *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* "; en tanto que el segundo dispone, a modo de ejemplo, que "(e) *n particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares* ".

ii) La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno. Si bien esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos [cláusula general del art. 5 (actual 4), acto de confusión del art. 6, acto de engaño del art. 7 (actuales 5 y 7) y acto de imitación del art. 11] y cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas, Sentencia 513/2010, 23 de julio ), como también sucede con el tipo del art. 6º LCD , y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales - prestaciones, productos-.

La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona 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 ( Sentencia 365/2008, de 19 de mayo ).

iii) La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal "reputación". Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el "goodwill", 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 ( art. 217.2 LEC ).

iv) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisón de la competencia, sin embargo la expresión "signo", como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

v) Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno.

vi) El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación.

**24.** La demandante, para justificar la concurrencia de una conducta incardinable en el art. 12 LCD , argumenta que la utilización en la botella de Goa de la práctica totalidad de los elementos esenciales que singularizan e identifican el propio producto de Bombay Sapphire, tal y como se comercializa en el mercado, no sólo resultan



idóneos para crear confusión y/o asociación con Bombay Sapphire ( art. 6 LCD ), sino que también constituye un acto de aprovechamiento de la reputación ajena, prohibido por el art. 12 LCD , por cuanto mediante la utilización de dichos elementos en relación con la botella de Goa y, sobre todo, de las tonalidades de azul empleadas en la publicidad, la demandada se aprovecha de forma indebida de la reputación ganada en el mercado por las demandantes.

Está acreditado el prestigio y reputación de la ginebra Bombay Sapphire, que tiene una singular forma de presentación que la distingue y encierra así una distintividad competitiva, cuyo aprovechamiento indebido podría sancionarse por el art. 12 LCD . Pero esta forma de presentación no queda reducido al color azul, el cual por sí solo no condensa la reseñada distintividad, entre otras razones porque, siempre partiendo de lo acreditado en la instancia, sobre el 70% de personas mayores de 18 años consumidores en los últimos 12 meses (a contar desde la sentencia de primera instancia) de alguna bebida alcohólica no asocian el color azul pantone 306-C con una marca de ginebra y solo un 0,7% lo asocian con la marca Bombay. Además, como exponíamos antes, Bombay Sapphire no es la única ginebra *premium* que emplea un envase de color azul.

De tal forma que con el mero uso del color azul en la presentación de la ginebra Goa, y especialmente en su envase, no se produce ningún aprovechamiento de la reputación que encierra la distintividad competitiva que tiene la forma de presentación de la ginebra Bombay Sapphire. Y este aprovechamiento tampoco se produce por el empleo combinado del resto de los elementos utilizados por la ginebra Goa en su presentación, que difieren significativamente de los de Bombay Sapphire y, lo que es más importante, no captan ni por ello transmiten la distintividad competitiva que encierra la forma de presentación de Bombay Sapphire.

**25. Actos de obstaculización** . El recurso invoca correctamente el art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD ), según el cual se " *se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe* ", pues sigue la pauta marcada por la jurisprudencia.

Este precepto "no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley" ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 19/2011, de 11 de febrero ), sino que "tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto" ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , 311/2007, de 23 de marzo , y 1032/2007, de 8 de octubre ). Consiguientemente, "esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular" ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 48/2012, de 21 de febrero ). Pero sin que ello pueda "servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedir las" ( sentencias 635/2009, de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre ).

La demanda imputaba a la demandada haber realizado un acto de obstaculización por dilución, incardinable en el art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD ), en la medida en que, a su juicio, produjo un menoscabo de la distintividad intrínseca y extrínseca de los elementos de singularización e identificación de Bombay Sapphire (principalmente el color azul zafiro), idóneo para convertirlos, como consecuencia de su dilución, en elementos genéricos.

Pero estos hechos, tal y como son denunciados, carecen por sí solos de la relevancia que se pretende. No siempre, alguien que pretende dotar de distintividad a un determinado color que usa en su publicidad y en la presentación de su producto, está legitimado para impedir que un competidor lo utilice, bajo la justificación de que este empleo le impide alcanzar en el mercado la distintividad sobrevenida que busca. Pues ello sería atribuir al demandante un derecho de exclusiva antes de que lo hubiera merecido, por el registro del signo o por haber logrado su notoriedad con el uso, aunque no esté registrado. Cuestión distinta, que no podemos analizar porque no fue específicamente planteada en la demanda, es que hubiera podido existir lo que la doctrina entiende como "imitación publicitaria" constitutiva de acto de obstaculización.

### **Costas**

**26.** Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, imponemos las costas del recurso a la parte recurrente ( art. 398.1 LEC ).

Desestimado el recurso de casación, imponemos las costas del recurso a la parte recurrente ( art. 398.1 LEC ).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.





## FALLAMOS

Desestimamos el recurso de extraordinario por infracción interpuesto por la representación de Bacardí & Company Ltd y Bacardi España, S.A., contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 9 de enero de 2012, que resuelve el recurso de apelación (rollo núm. 267/2011 ) interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante de 20 de enero de 2011 (juicio ordinario núm. 996/2009). Imponemos las costas del recurso a la parte recurrente.

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación de Bacardí & Company Ltd y Bacardí España, S.A., contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 9 de enero de 2012, que resuelve el recurso de apelación (rollo núm. 267/2011 ) interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante de 20 de enero de 2011 (juicio ordinario núm. 996/2009). Imponemos las costas del recurso a la parte recurrente.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Saraza Jimena.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Ignacio Sancho Gargallo** , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.