

## SENTENCIA NÚM.: 790/20

Ilustrísimos Sres.:

**MAGISTRADOS**

ROSA MARIA ANDRES CUENCA

PURIFICACION MARTORELL ZULUETA

JORGE DE LA RUA NAVARRO

En Valencia, a **15-06-2020**.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **DON JORGE DE LA RUA NAVARRO**, el presente rollo de apelación número 001745/2019, dimanante de los autos de JUICIO ORDINARIO 1117/17, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a CASTIZZA CENTRO 21 SL, PRODUCTOS TAXI SL y PRODUCTOS CHURRUCA SA, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña ESPERANZA ALONSO GIMENO, y de otra, como apelados a STAR EXCLUSIVAS SL representado por el Procurador de los Tribunales don/ña MARGARITA CRESPO MORENO, en virtud del recurso de apelación interpuesto por CASTIZZA CENTRO 21 SL, PRODUCTOS TAXI SL y PRODUCTOS CHURRUCA SA.

### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA en fecha 31 DE JULIO DE 2019, contiene el siguiente **FALLO**: *"Que estimando como estimo parcialmente la demanda promovida por el Procurador Sra. Crespo Moreno en la representación que ostenta de la entidad STAR EXCLUSIVAS S.L. contra la mercantil CASTIZZA CENTRO 21 S.L., y desestimando como desestimo la demanda reconvencional sostenida por el Procurador Sra. Alonso Gimeno en la representación que ostenta de sus mandantes CASTIZZA CENTRO 21 S.L., PRODUCTOS TAXI S.L. y PRODUCTOS CHURRUCA S.A., se adoptan los siguientes acuerdos:*

*1.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, la nulidad absoluta de la marca española tridimensional num. 3.018.750 inscrita en la OEPM a nombre de la compañía CASTIZZA CENTRO 21 S.L. Firme que sea esta sentencia, procederá expedir mandamiento al Registro de Marcas de la OEPM para que se proceda a la cancelación del registro de que se trata.*

*2.- En su virtud, se condena a la entidad CASTIZZA CENTRO 21 S.L. a estar y*

*pasar por la anterior declaracion.*

3.- *Se absuelve a la entidad STAR EXCLUSIVAS S.L. de las pretensiones que han venido deducidas en su contra.*

4.- *Todo ello efectuando en materia de costas procesales el pronunciamiento que se enuncia al fundamento juridico septimo de esta sentencia."*

**SEGUNDO.-** Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por PRODUCTOS CHURRUCA SA, PRODUCTOS TAXI SL y CASTIZZA CENTRO 21 SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

**TERCERO.-** Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

## **FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

**PRIMERO.-** *Antecedentes relevantes.*

1º).- La entidad Castizza Centro 21, S.L. solicitó y obtuvo el registro de la marca española tridimensional recogida en el escrito de demanda en 2012. Se trata de un tubo que tiene una hendidura de diámetro por el centro y una especie de asidero de campana en el extremo. Rompiendo este asidero, se puede partir el tubo por la mitad merced a la hendidura diametral y, así, acceder al contenido del producto. El producto es golosina líquida con el fin de ser congelada.

2º).- La parte demandante ejerció acción de nulidad de la marca registrada alegando, por un lado, la falta de sustantividad propia y, por otro lado, el registro de mala fe.

3º).- La parte demandada contestó a la demanda oponiéndose y, en unión de Productos Taxi, S.L. y Productos Churruca, S.A., presentó demanda reconvenicional ejercitando la acción de infracción de la marca y, en su defecto, acción de competencia desleal.

4º).- La sentencia de la instancia estimó la acción de nulidad de la marca. No apreció la existencia de registro de mala fe por parte del solicitante por lo que no estableció indemnización de daños y perjuicios. Desestimó la demanda reconvenicional

**SEGUNDO.-** *Delimitación de la impugnación de la sentencia. Acerca de la acción por la que se solicitó que se declarase que el registro de la marca se hizo de mala fe y la consiguiente indemnización de daños y perjuicios.*

Por razones de coherencia en la decisión que se va a adoptar, se considera oportuno comenzar analizando la cuestión de la impugnación de la sentencia contra el pronunciamiento de ésta en el que se acordaba no haber lugar a la mala fe en el registro de la marca.

La parte demandante impugnó la sentencia en cuanto que desestimaba la declaración de que el registro de la marca se había realizado de mala fe. Por consiguiente, también quedaba desestimada la petición de indemnización de daños y perjuicios.

La demanda argumentaba la acción de nulidad por registro de mala fe de la marca por los siguientes argumentos contenidos en el hecho quinto de la demanda:

1º).- Castizza Centro 21, S.L. registró la marca sabiendo que el tipo de envase era utilizado en el mercado internacional de forma generalizada para el gran consumo desde hacía treinta años.

2º).- Castizza Centro 21, S.L. era consciente de que ninguna empresa había solicitado, en ningún país del mundo, el registro de este envase como marca tridimensional ni tampoco como diseño industrial.

3º).- Castizza Centro 21, S.L. fue advertida expresamente de lo anterior por la parte actora a través de carta remitida el día 15 de mayo de 2017. Esto es, por tanto, varios años después del registro de la marca.

La sentencia de la instancia desestimó declarar la nulidad del registro de la marca por haber actuado el titular de mala fe como es de ver en el fallo de la sentencia.

La parte impugnante de la sentencia señala que la prueba practicada en el acto del juicio demostró que la fecha en la que se comercializó el producto con el envase respecto del que, después, se obtuvo el registro de la marca en 2012, se fijó, al menos, en los años 2006/2007. Por tanto, sostiene que, cuando se llevó a cabo el registro de la marca, el solicitante sabía que se trataba de un envase de forma banal cuya comercialización era generalizada en España y en todo el mundo por lo que pretendió adquirir un monopolio del envase y de su forma técnica.

Valoración de la Sala.

Para la resolución del presente procedimiento se debe de partir de los hechos que, en concreto, fueron puestos de manifiesto en la demanda que dio lugar al presente procedimiento. Y se dice esto por cuanto se hace referencia en la impugnación de la sentencia a hechos que fueron puesto de manifiesto por testigos que actuaron en el acto del juicio pero que difieren o se extralimitan de los contenidos en el escrito rector del procedimiento. Y ello por cuanto la demanda es la que delimita el objeto del proceso por medio de la alegación de hechos que no pueden alegarse en un momento posterior salvo en el caso del artículo 286 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no es el caso.

Así las cosas, para dar respuesta a la impugnación de la sentencia, se va a atender a la doctrina que, al respecto, se fijó en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de junio de 2009, en el asunto C-529/07, asunto Lindt. El tribunal europeo señala que: *“para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del*

*Reglamento nº 40/94, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:*

*- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;*

*- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como*

*- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.”*

Cuando analiza el segundo de los elementos, esto es, el de la intención del solicitante, lo hace desde la perspectiva de diferentes situaciones que pueden suceder. Así:

1º).- *“La circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante”. Este condicionante ya serviría para poder desestimar la nulidad por mala fe planteada por la parte demandante pues, tal y como se ha visto, los hechos puestos de manifiesto en el hecho quinto de la demanda son únicamente que la demandada conocía que el envase que se registró como marca se estaba utilizando en el mercado por terceros.*

No obstante, en la medida en que, en el hecho sexto de la demanda relativo a la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la mala de la parte solicitante del registro, se indica que la demandada remitió carta a la actora instándole a que cesara en el uso del envase con fundamento en el registro del marca, procede continuar comprobando los otros supuestos de intencionalidad que recoge el tribunal europeo.

2º).- *“...procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la mala fe. 42. A este respecto es importante poner de manifiesto, tal como ha señalado la Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, que la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso. 43. Así, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. 44. Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado”.*

No es éste el supuesto que plantea en el presente caso por cuanto el solicitante del registro de la marca había venido utilizando el envase en la comercialización del producto y continuó haciéndolo después del registro.

3º).- *“Del mismo modo, el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. 47 En efecto, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios”.*

Tampoco se aprecia este supuesto en el presente caso. En efecto, es cierto que el envase en cuestión se utilizaba por la parte demandante e, incluso, por otros competidores en el mercado español. Ahora bien, por un lado, se utilizaba pero no como un signo distintivo que permitiera la identificación del origen empresarial del producto. Es más, como luego se dirá, tal envase, por sus características no podía ser utilizado como un signo distintivo ni por el demandante ni por terceros competidores ni por la demandada. Por otro lado, el uso del envase por la parte demandante no puede considerarse como un uso del signo que le dote de protección jurídica. Así, la parte demandante llega a reconocer en el escrito de impugnación de la sentencia que *“hubo un tiempo en el que el producto no pudo importarse por mi representada por problemas de calidad en el producto”*. De ahí que, por sus propias manifestaciones, es evidente y claro que el uso que hacía la demandante del envase no era como signo distintivo y no gozaba de un cierto grado de protección jurídica.

4º).- *“...la naturaleza de la marca solicitada puede resultar igualmente pertinente con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. En efecto, en el caso de que el signo de que se trata consista en la forma y la presentación global del producto, la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores está limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similar, sino también la comercialización de productos comparables”.*

Esta circunstancia concurre en el envase en cuestión pues se trata de una marca tridimensional o de forma. Y, como se dirá más adelante, su forma carece de características propias que la singularicen salvo por la hendidura del centro y el extremo que se tratan de elementos que son necesarios para la apertura por el centro y acceso a su contenido. En consecuencia, los elementos de caracterización del tubo son necesarios para la solución técnica que se aporta con el envase. De esta manera, la protección dejaría a los competidores sin posibilidad de utilizar esta solución técnica. Ahora bien, no se ha alegado ni apreciado ningún hecho complementario que permita siquiera afirmar que la razón por la que se registró la marca fue para evitar que la competencia pudiera acceder a esta solución técnica de acceso al contenido del producto. Las razones esgrimidas, como se ha visto, en la demanda nada tienen que ver con una pretendida garantía de exclusividad en esta solución técnica y la prueba tampoco ha versado sobre este elemento. Por tanto, la parte demandante no ha enfocado la cuestión de la

mala fe por este aspecto por lo que no puede la Sala considerarla por este motivo por el principio de aportación de parte.

En definitiva, ni se ha acreditado que la intención del solicitante del registro de la marca permita apreciar la mala fe ni tampoco que el signo usado por el demandante gozara de una importante protección jurídica.

Por ello, procede desestimar la impugnación de la sentencia pues no puede apreciarse que existiera mala fe en el registro de la marca por parte del solicitante. Esta conclusión lleva consigo que no sea necesario entrar en la cuestión de la indemnización de los daños y perjuicios pues el artículo 54.2 de la Ley de Marcas anuda esta posible reclamación solo al caso en el que se concluya que el registro de la marca se realizó de mala fe.

Por último, en relación con la impugnación de la sentencia, se peticiona en el suplico de la misma que se condene a la demandada a la publicación del fallo de la sentencia un diario de difusión nacional y en dos revistas del sector.

La sentencia de la instancia no contiene este pronunciamiento en su fallo y no contiene ninguna motivación o fundamentación al respecto. A pesar de ello, la parte demandante no petitionó complemento de la sentencia. A ello, cabe añadir que no se contiene una argumentación en la impugnación de la sentencia para desvirtuar la decisión del juez a quo.

**TERCERO.-** *Delimitación del recurso de apelación promovido por Castizza Centro 21, S.L., Productos Taxi, S.L. y Productos Churruca, S.A. Acerca de la acción de nulidad y la acción de violación de la marca.*

La parte apelante, en esencia, sostiene que la sentencia recurrida tan solo hace unas meras referencias absolutamente genéricas, de dudoso entendimiento y discutible aplicación al caso enjuiciado por cuanto ni el requisito de la novedad mundial es trasladable al ámbito de los signos distintivos, ni los signos tridimensionales requieren de la inclusión de elementos denominativos para su registro, ni la regulación de los diseños industriales excluye la posibilidad del registro de las llamadas marcas envase.

Valoración de la Sala.

Para la resolución del presente asunto, procede analizar la doctrina jurídica acerca de las marcas tridimensionales o marcas de forma pues ello llevará a determinar los criterios que procede aplicar para la comprobación de si puede prosperar el recurso interpuesto contra la declaración de nulidad de la sentencia de la instancia.

El signo cuyo registro se solicita debe cumplir la función esencial de la marca (si bien, no única), a saber, la de garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

Por tanto, la marca debe permitir distinguir el origen o procedencia de los productos y servicios en el mercado. La consecuencia de ello es que, si la marca no permite dicha diferenciación, la marca será nula por incurrir en una prohibición absoluta. Así el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas establece que no podrán registrarse como marca los signos que carezcan de carácter distintivo.

Así, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por muchas, de 13 de septiembre de 2018, en el asunto C-26/17 P, apartado 31 señala que es reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que *“el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 significa que esta marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas. Dicho carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante (sentencias de 25 de octubre de 2007, Develley/OAMI, C-238/06 P, EU:C:2007:635, apartado 79 y jurisprudencia citada, y de 21 de enero de 2010, Audi/OAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, apartados 33 y 34)”*.

Esta misma sentencia, en su apartado 32, valora el carácter distintivo de las marcas tridimensionales o de forma y dispone que: *“los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la apariencia del propio producto no difieren de los aplicables a los otros tipos de marcas”*. Ahora bien, en la aplicación de estos criterios, *“la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la apariencia del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente de la apariencia de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, en defecto de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede ser más difícil acreditar el carácter distintivo de una marca tridimensional que el de una marca denominativa o figurativa (sentencias de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, apartado 30, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, apartados 26 y 27)”*.

Por eso, debe valorarse los criterios que el tribunal europeo ofrece para comprobar el carácter distintivo de una marca tridimensional que no contiene elemento denominativo o gráfico alguno como es el caso de autos.

a).- En primer lugar, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de diciembre de 2003, asunto T 305/02 contra la OAMI, en un asunto en el que se trataba de una botella de agua mineral señaló que *“el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción que de ella tiene el público al que se dirige el producto”*.

Así, en cuanto al primer presupuesto de análisis, consiste en el examen de la relación entre la marca y los productos y servicios para los que se ha solicitado y obtenido el registro. Así dice que: *“procede recordar que el signo solicitado está constituido por la forma del envase del producto y no por la forma del producto mismo, en la medida en que es cierto que, por su propia naturaleza, las bebidas no pueden venderse sin envase”*. Esto es, si se trata de un signo que es susceptible de poder identificar el origen empresarial de un producto o servicio por la naturaleza propia de éste. Y así, en este sentido, un envase de un producto líquido o congelado, como es nuestro caso, sí que es apto para la identificación del origen empresarial de ese producto.

b).- En segundo lugar, se debe analizar, la relación que la marca tiene con la percepción que, de ella, tiene el público al que se dirige el producto. Y, por eso, se impone un análisis de cuál es el público al que se dirige el producto. En nuestro caso, el público no es una categoría de la población que revista alguna singularidad profesional o de otra índole especializada. Las golosinas se dirigen como público, en especial, a los niños pero, obviamente, también, a los padres o adultos que, de ellos, se responsabilizan. Por tanto, se puede llegar a la conclusión de que el público en nuestro caso es cualquier consumidor medio, entendiendo, por tal, el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

c).- En tercer lugar, es importante destacar que la naturaleza del producto va a condicionar la marca que se utiliza para su identificación. Esto es, no es lo mismo la colocación de una marca en un producto sólido que en producto gaseoso o líquido como es nuestro caso. Y ello porque, en este segundo caso, las dificultades técnicas de comercialización del producto van a condicionar la colocación de la marca. En efecto, dicha comercialización pasa por la utilización de envases. Y la propia naturaleza del envase hace que, en esencia, todos los envases, para ser prácticos desde un punto de vista técnico, van a tener características similares. Eso ha motivado que, tradicionalmente, el mercado siempre ha hecho recaer la marca de estos productos sobre elementos denominativos o gráficos que se han colocado como etiquetas en los envases o como relieves de los mismos. Ahora bien, la evolución tecnológica ha llevado a que, actualmente, haya sujetos en el mercado que traten de identificarse por medio de la utilización de envases que tienen formas especiales y que permiten diferenciarse de los envases que entran dentro de lo común, el uso o la costumbre en el sector. Si esto ocurre, un consumidor medio como el señalado será capaz de poder identificar por el envase el origen de ese producto.

Por eso, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2004, en el asunto T-393/02, señaló que: *“cuanto más se aproxime la forma cuyo registro se solicita a la forma que probablemente adopte el producto de que se trate, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En cambio, una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo (sentencias del Tribunal de Justicia de 12*



de febrero de 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-0000, apartado 49, y de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-0000, apartado 39)". Y añadió que: "Es un hecho notorio que los operadores del mercado de productos de limpieza, que se caracteriza por una fuerte competencia, se enfrentan sin excepción al imperativo técnico del envasado para la comercialización de dichos productos y están obligados a proveer el etiquetado necesario. En estas circunstancias, los operadores están muy motivados para conseguir que sus productos puedan ser identificados en relación con los de los competidores, en particular por lo que afecta a su apariencia y al diseño de su envase, para llamar la atención de los consumidores. De este modo, el consumidor medio está totalmente capacitado para percibir la forma del envase de los productos en cuestión como una indicación del origen comercial de éstos, siempre y cuando dicha forma presente características suficientes para captar su atención (véase, en este sentido, la sentencia Forma de una botella, antes citada, apartado 34)".

El apartado 33 y ss de la sentencia de 13 de septiembre de 2018, en el asunto C-26/17 dispone que "solo una marca que de una manera significativa difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que por esa causa pueda cumplir su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (sentencias de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, EU:C:2006:20, apartado 31, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, apartado 28)". Y ello porque "el elemento determinante no es la calificación del signo considerado como signo «figurativo», «tridimensional» o de otra clase, sino el hecho de que se confunda con la apariencia del producto designado". Dicho elemento determinante implica "la existencia de una semejanza entre el signo y los productos que designa o una parte de ellos, que debe apreciarse respecto de la naturaleza de los referidos productos y ser perceptible para el público pertinente". Esto quiere decir que la marca debe identificar el origen empresarial del producto y no el producto. Y, en el caso de las marcas de forma, especialmente los envases, la marca está tan condicionada por el producto que se confunde con éste y, por ello, sirve más para la identificación del producto que para la identificación del origen del producto. Esto es, el envase da forma al producto, especialmente, cuando este es gaseoso líquido o congelado. Por eso, el tribunal europeo nos da el criterio consistente en que se deberá valorar si la marca tridimensional para la identificación de ese producto difiere de las formas o envases que tienen ese mismo tipo de producto en el mercado. En el caso de que el signo que se pretende como marca tridimensional sea, en esencia, parecido al resto de los signos que contienen productos de la misma naturaleza en el mercado, el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz no podrá fácilmente identificar el origen empresarial del producto.

En resumen, al ser necesaria la utilización de un envase para la comercialización y uso por el público del producto, el consumidor percibirá, de forma principal, la función de envase y no la función de la marca, esto es, la identificación del origen empresarial del producto. Por eso, debe atenderse a las características de este envase a fin de comprobar si las mismas podrían hacer que

el consumidor las contemplara y ello tuviese como consecuencia la identificación del origen empresarial del producto.

En definitiva, para apreciar el carácter distintivo de las marcas constituidas por la forma del propio producto se requiere que la forma cuyo registro se solicita sea singular en el mercado. Así, cuanto más se acerque la forma de la marca a la forma del producto de que se trata, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo y a la inversa.

d).- En cuarto lugar, pese a lo anterior, no cabe confundir lo que es la singularidad del producto propio del diseño con lo que es la distintividad. Esto es, no se puede caer en el error de considerar que una determinada forma que se pretenda como marca tenga distintividad por el mero hecho de ser singular. En efecto, si es singular podrá obtener la protección del diseño industrial pero no podrá ser marca siempre que esa singularidad no sirva para la identificación del origen empresarial del producto.

Los razonamientos anteriores llevan a que, como se ha expuesto, la consideración como marca de una forma tridimensional no difiere del estudio de su distintividad como cualquier otra marca. Ahora bien, este tipo de marcas sí que requieren de un test específico para el análisis de su distintividad. Dicho análisis se obtendrá de la respuesta a los siguientes interrogantes que surgen de los criterios que se han puesto de manifiesto y que proceden de la jurisprudencia comunitaria:

1º).- Hay que averiguar si se trata de un signo que es susceptible de poder identificar el origen empresarial de un producto o servicio por la naturaleza propia de éste.

2º).- Hay que determinar quién es el público al que se dirige el producto. O, lo que es lo mismo, qué tipo de consumidor o usuario del producto es el que tiene que identificar el origen empresarial. En función de la respuesta anterior, qué diligencia le debemos exigir a ese consumidor o usuario cuando haga el análisis del origen empresarial al visualizar el producto.

3º).- Se debe determinar si la marca cuestionada supone una forma especial que le permite diferenciarse del resto de las formas propias de ese producto (en nuestro caso, envases) que entran dentro de lo común, el uso o la costumbre en el sector y si necesita de un etiquetado que contenga una marca de tipo denominativo o gráfico para poder identificar el origen empresarial de los productos que contiene.

4º).- Por último, indagar si esa forma especial sirve únicamente para ser atractivo o sirve también para identificar el origen empresarial del producto.

Por ello, procede, a continuación, dar respuesta a las preguntas.

1º).- La marca tridimensional registrada a nombre de la entidad Castizza Centro 21, S.L. cuya nulidad se postula consiste en, tal y como resulta de la nota informativa de la OEPM que consta en el documento número 3 de la demanda, un tubito de plástico con forma de tubo, una hendidura diametral en el centro y, en

uno de sus extremos, tiene el acceso al contenido por medio de un tapón que parece un soporte de campana. Es hecho no controvertido que sirve como envase para incluir golosina líquida para congelar.

Por tanto, procede contestar afirmativamente a la primera pregunta. En efecto, el producto a identificar se trata de un líquido que se congela por lo que no tiene forma por sí mismo identificable y registrable y, por eso, requiere de un envase que configura su forma visible. Esto es, la que puede ser vista en su comercialización. Por tanto, la forma o envase, considerado desde un punto de vista conceptual, es susceptible de poder identificar el producto que contiene. Y, también, desde un punto de vista conceptual, podría identificar el origen empresarial del producto.

2ª).- El producto está dirigido al público en general. Es cierto que los mayores consumidores de este producto serán los niños pero también es cierto que la adquisición se tendrá que realizar por los adultos que las adquieran para los niños. Por tanto, el análisis del origen empresarial no se hará única y exclusivamente por quienes lo consuman sino que también se hará por los que lo adquieran. Y está destinado al público en general que conoce este tipo de producto. Por tanto, el análisis de la distintividad de la marca se hará desde la perspectiva de un consumidor medio entendiéndose por éste un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

3ª).- Contestar a la tercera pregunta supone analizar si en el mercado existía, al tiempo del registro, otros envases que tuvieran la misma forma o forma similar. Así, en el caso de que la contestación sea afirmativa, llevará a la conclusión de que el consumidor medio no podía identificar el origen empresarial por el envase y que, para ello, tenía que acudir a la etiqueta. Y ello supondrá la falta de distintividad. O, lo que es lo mismo, se trata de averiguar si, viendo el envase sin etiqueta, un consumidor medio podría saber el origen empresarial del producto.

No obstante, conviene realizar dos precisiones previas antes de contestar:

Primera. El estudio comparativo se tiene que realizar en el ámbito geográfico para el que se solicitó y se obtuvo el registro de la marca. Ahora bien, teniendo en cuenta que la comparación no se hace con otros signos objeto de protección, resulta indiferente si los envases o formas con los que se hace la comparación han sido fabricados y comercializados en España o si se han importado de fuera. Lo que se trata es de comprobar que la singularidad (como se dirá más adelante) del envase, que lo diferencia de los comunes en el sector, permite la distintividad.

Segunda. Este examen no tiene por objeto comprobar si otros sujetos del mercado utilizan o utilizaban la misma forma o envase en el momento del registro de la marca cuya nulidad se postula a los efectos de apreciar la mala fe en el registro como motivo de nulidad ex artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas. Y ello porque la sentencia de la instancia descarta la existencia de la mala fe y así ha sido confirmado en la presente sentencia. En este sentido, sentencia del Tribunal

de Justicia de la Unión Europea de 11 de junio de 2009, en el asunto C-529/07 (asunto Lindt).

La parte actora utiliza los documentos 9 a 27 de la demanda para tratar de acreditar que el envase estaba siendo usado en el mercado en el momento en que se registró la marca.

Así, analizados los documentos y el resto de la prueba practicada, resulta que se puede sostener que el envase era utilizado por otros sujetos del sector al que pertenecen los productos.

En especial, la propia empresa demandante. La misma ha aportado listado de facturas y demás documentación mercantil de adquisición e importación del producto con su envase del año 2007. Es cierto, como dice la parte recurrente que tal documentación se refiere únicamente al ejercicio 2007 lo que le sirve de base para argumentar que el uso que hizo la actora fue meramente puntual. Sin embargo, no se comparte este punto de vista. En efecto, por un lado, aunque fuera un uso puntual, lo cierto es que la envergadura de la cantidad de producto adquirido sirve para sostener que el tipo de envase fue utilizado en el mercado por otra empresa distinta de la demandada. Y, por otro lado, dicha documentación se aportó como mera muestra a efectos ilustrativos. Pero lo importante es que consta, en los documentos 11 a 15, certificados de entidades españolas que manifiestan que compraron y comercializaron antes del año 2012 (año del registro) a la demandante el producto que lleva el envase cuestionado.

Y con mayor contundencia se puede realizar esta afirmación si se aprecian los documentos 23 y 24 de los que resulta que, antes de la fecha del registro, una tercera sociedad afincada en Extremadura venía haciendo uso de este envase y comercializando un producto incluido en la misma categoría que para la que se obtuvo el registro.

La parte recurrente hace un notable esfuerzo en el recurso en acreditar que el envase ha sido utilizado por ella en el mercado de forma ininterrumpida a través de su importadora y comercializadora. Ahora bien, la cuestión no estriba en comprobar si la recurrente usó o no el envase en el mercado sino en si lo usó solo dicha empresa de tal manera que, así, se pueda asegurar que el envase se distinguía de los envases que, con carácter usual, se utilizan para la presentación de los productos de golosinas líquidas para ser congeladas. Por tanto, la prueba del uso por la parte demandada, a los efectos del análisis de la distintividad no sobrevenida de la marca, no sirve para la desestimación de la demanda.

Tampoco sirve para ello que la parte recurrente demuestre que, en cierta época, los productos contenidos en el envase fueron vendidos a una sociedad vinculada con la demandante pues eso únicamente acredita el uso por la demandada pero no excluye el uso por el resto de los competidores. Y que, posteriormente, se hiciera, presuntamente, una copia por la entidad demandante no tiene significación jurídica en la protección de la marca que, entonces, no estaba registrada, sin perjuicio de que pudiera ser objeto de protección por otros derechos ajenos al presente procedimiento.

Por tanto, de todo lo anterior, se puede deducir que el envase que está registrado como marca a favor de la demandada no supone un envase que se extraiga de lo normal, de lo común, de lo típico o de la costumbre en el mercado para la presentación del tipo de producto que contiene.

Pero, además, la sentencia de la instancia da una segunda razón para la declaración de la nulidad y es que se considera que el envase, por su forma, no puede por sí solo sin algún elemento grafiado identificar el origen empresarial del producto.

La parte apelante ataca este pronunciamiento sobre la base de considerar que el informe pericial, por ella, aportado evidencia que la población es capaz de distinguir el origen empresarial por medio de la vista del envase sin mayor elemento de identificación.

No se comparte la postura. Tal argumento podría servir para determinar la distintividad sobrevenida que será objeto de pronunciamiento separado en esta sentencia pero no sirve para la apreciación de la distintividad intrínseca de la marca.

Así las cosas, el examen de la descripción de la marca carece de elementos que permitan una distinción de otros productos en el mercado. En efecto, se basa en un tubo. No tiene más, por lo que, por su propia naturaleza, no puede servir para diferenciarse en el mercado. Es cierto, como se ha dicho ut supra, que tiene una hendidura en su parte central de tipo diametral y una especie de boca en un extremo con una forma de asidero de campana. Estas dos son sus características específicas más allá de que se trate de un tubo en el que se contiene un líquido golosina destinado a ser congelado. Ahora bien, tales características no tienen por objeto la identificación del origen empresarial. Como se puede comprobar en los documentos números 27 a 29, tales características son meramente técnicas. En efecto, constituyen el mecanismo para que se pueda abrir el tubo y acceder a su contenido. Esto es, se rompe la pestaña del extremo y ello permite romper por la mitad el tubo por donde está la hendidura. Si atribuimos protección de marca por estas características, impediremos que puedan acceder al mercado otras empresas que quieran hacer uso de tal uso técnico. Y, por eso, con independencia de la protección de otros derechos que no son objeto de este procedimiento, el artículo 5.1.e) de la Ley de Marcas proscribire los signos que consisten en una forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Este es el caso.

Por tanto, a la tercera pregunta procede contestar que la marca cuestionada supone una forma que no está diferenciada del resto de las formas propias de este producto, envases, que entran dentro de lo común, el uso o la costumbre en el sector. Y, además, necesita de un etiquetado que contenga una marca de tipo denominativo o gráfico para poder identificar el origen de los productos que contiene pues, por sí sola, no sirve para la identificación del origen empresarial

4ª).- Por último, a la cuarta pregunta procede contestar, de acuerdo con todo lo ya motivado que la forma empleada en el envase podría, en su caso (no es objeto de este procedimiento) servir como diseño industrial para hacer más

atractivo el producto frente a la competencia pero no sirve, en sí mismo, para identificar el origen empresarial del producto.

Sentado lo anterior, procede, a continuación, comprobar si el envase, pese a que, en sí mismo, incurre en una prohibición absoluta por carecer de sustantividad propia, la ha adquirido de forma sobrevenida por el uso que se ha hecho de la misma.

El artículo 5.2 de la Ley de Marcas dispone que lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma. Por tanto, aunque la marca careciera de sustantividad propia intrínseca, puede haberla adquirido por el uso que se haya hecho de la misma para la identificación de los productos y servicios para los que se solicite el registro.

Y, en los que a nuestro asunto atañe, el artículo 51.3 de la Ley de Marcas en su redacción aplicable al procedimiento, señala que no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

Así, acerca de la distintividad sobrevenida, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias de 7 de mayo de 2015 , asunto C-445/13 P, sentencia de 20 de octubre de 2011, asunto C-344/10 P y C-345/10 P, asunto Freixenet/OAMI, y sentencia de 7 de octubre de 2004 C-136/02 P, asunto "Mag Instrument/OAMI; señalo que: *"Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas""No obstante... el consumidor medio no suele presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa"*. Y aunque reconoció que una botella "desnuda" puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, advirtió asimismo que *"ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida (secondary meaning)"*.

Por su parte, nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 4 de febrero de 2016 manifestó que: *"Asimismo, hemos de tener en cuenta que aunque una botella "desnuda" puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad , ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida*

( *secondary meaning* ) , de tal manera que se pueden registrar signos que no «sirven» para distinguir, pero que, de hecho, «distinguen»”.

Por tanto, de ahí, que se deba analizar si hay prueba de que la marca haya adquirido sustantividad propia como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

Para ello, la parte demandada aportó al procedimiento informe pericial a su contestación a la demanda que obra como documento número 5 de la contestación a la demanda.

La Sala discrepa de la interpretación que la parte demandada realiza de su propio informe pericial y considera que es este propio informe el que determina la inexistencia de la distintividad sobrevenida. En efecto, es cierto que, según el informe, el 81´2% de los encuestados conoce el producto. Ahora bien, para poder concluir que la marca ha adquirido sustantividad propia, no se trata de que la población en general conozca el producto, sino que conozca el origen empresarial del producto al hilo de lo que se decía el comienzo de esta sentencia.

En este sentido, cuando se pregunta a los encuestados si conocen qué procedencia tiene el producto, solo un 29´2% lo identifica, no con el origen empresarial, sino con la marca denominativa en que consiste la etiqueta. Y tal porcentaje únicamente asciende a un 33´8% cuando se hace referencia, también, a denominaciones similares. Así las cosas, es evidente que, por mucho que se pudiera elogiar el esfuerzo en la implementación de la marca y distribución del producto como se hace constar en el recurso, lo cierto es que tal esfuerzo no ha sido suficiente para considerar que se ha adquirido la sustantividad sobrevenida de la marca del envase. Mucho más cuando se trata, como se ha dicho, de un envase que no tiene ninguna singularidad propia y que, por ello, podría impedir que la solución lógica y técnica que utiliza no pueda ser utilizada en el mercado con el consiguiente perjuicio que puede ocasionar a los consumidores.

Toda la motivación anterior lleva a la conclusión, pues, de que el recurso no puede ser estimado. Por tanto, procede confirmar la nulidad declarada.

El artículo 54 de la Ley de Marcas, en la redacción aplicable al presente supuesto, dispone que: *“La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.”*. La confirmación de la estimación de la acción de nulidad de la marca supone que quien obtuvo el registro de la marca no pudo nunca haber ejercitado el ius prohibendi a que se refiere el artículo 34. En consecuencia, no habiendo tenido nunca el derecho exclusivo de uso de la marca, no puede apreciarse infracción del derecho de la marca por el hecho de que la parte demandante hubiera hecho uso de la marca en el mercado si es que fuera cierto. Ello lleva, en consecuencia, a lógica de la confirmación de la desestimación de la acción de infracción de la marca ejercitada en la demanda reconvencional.

**CUARTO.-** *Delimitación del recurso de apelación. Acerca de la acción de competencia desleal ejercitada.*

Para resolver la acción de competencia desleal, procede depurar el alegato de hechos en los que lo fundamenta la parte demandante reconvencional:

1º).- La mercantil actora encargó a una empresa de China el suministro de un producto imitación del que adquiría y comercializaban las demandantes reconvencionales.

2º).- La mercantil Star Exclusivas, S.L. intentó el registro de una marca que tenía como elemento denominativo "Yogo Ice", sabiendo que la mercantil demandante reconvencional Castizza Centro 21, S.L. tenía registrada una marca prácticamente idéntica que estaba siendo usada por Churruca, S.A. Entiende que ello denota que actuaba de mala fe porque conocía la existencia de la marca anterior y que estaba siendo usada. Ahora bien, esta solicitud de registro de marca fue denegada en junio de 2014.

3º).- Al menos, a partir de septiembre de 2016, la mercantil Star Exclusivas, S.L. comenzó la importación y comercialización de una golosina líquida para congelar, identificada con la marca "POLO POP" que reproducía completamente la conocida forma del producto "YOGOICE", la cual contaba ya con un alto grado de reconocimiento en el mercado y había sido objeto de registro como marca, tanto en la OPEM, como en la entonces denominada OAMI, hoy EUIPO.

En la campaña de 2017, Star Exclusivas, S.L. comercializó un nuevo producto de golosina líquida para congelar identificado con la marca "Lap Ices" que tenía forma prismática y no cilíndrica como la de la parte demandante reconvencional. Sin embargo, a juicio de ésta última, esa forma diferente era una mera apariencia puesto que no se diferenciaba verdaderamente.

4º).- La mercantil Star Exclusivas, S.L. no ha llevado a cabo actividad alguna de publicidad y propaganda de sus productos bajo los signos "Polo Pop" y "Lap Ices" de manera que se está aprovechando del esfuerzo hecho en este sentido por las mercantiles demandantes reconvencionales y de su reputación.

En los fundamentos jurídicos de la demanda reconvencional, se tipifican los hechos y así se sostiene:

1º).- Los hechos son constitutivos de un acto de competencia desleal previsto en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal en cuanto que la imitación del envase utilizado por la infractora es susceptible de generar un riesgo de confusión sobre los consumidores.

2º).- Los hechos son constitutivos de un acto de competencia desleal previsto en el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal en cuanto que la imitación resulta una conducta apta para provocar el aprovechamiento indebido de la reputación del producto "Yogoice".

3º).- Los hechos son constitutivos de un acto de competencia desleal previsto en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal en cuanto que:



- se ha producido una parasitación de las inversiones hechas por las demandantes reconventionales en el lanzamiento y consolidación de los envases de su producto.

- Se ha producido un menoscabo de la posición concurrencial de dichas empresas en el mercado, al erosionar la singularidad y la distintividad del envase del referido producto.

#### Valoración de la Sala.

La sentencia de la instancia aprecia la excepción de prescripción de la acción de competencia desleal para desestimar la demanda reconventional. Sin embargo, lo cierto es que, en las acciones que son permanentes como es el caso según la exposición de hechos de la demanda reconventional, el dies a quo no se puede fijar sino cuando se cesa en la conducta que se considera comportamiento desleal. Ahora bien, es correcta la decisión de desestimación de la acción.

Dada la estructura planteada por la parte demandante reconventional, procede seguir su mismo esquema para dar respuesta a la pretensión ejercitada.

a).- Acerca del pretendido acto de competencia desleal por actos de confusión previsto en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal.

El artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal dispone que *“se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.*

*El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”.*

Así, con esta conducta tipificada, se trata de proteger la competencia en el mercado y, en especial, a los consumidores y usuarios en el sentido de que no puedan confundirse sobre el origen empresarial de los productos y los servicios concurrentes en el mercado. Esto es, se trata de evitar prácticas por las que, como consecuencia de elementos característicos en los productos de dos competidores en el mercado, el consumidor o usuario pueda confundir el origen empresarial del producto y no el producto en sí mismo para lo cual ya está la tipificación del artículo 11.

Y, dentro de esta protección, se engloba también el riesgo indirecto o simple riesgo de asociación.

En el caso en concreto, no puede perderse de vista los argumentos utilizados para considerar que ha habido infracción marcaria porque, al final, son los mismos para considerar que tampoco ha habido acto de competencia desleal.

En efecto, no se considera que haya acto de confusión en el mercado en relación con los consumidores y usuarios a la vista de los distintos productos utilizados por una y otra sociedad. Así, por mucho que sea cierto que el envase sea ciertamente similar, ello no supone que se pueda generar una situación de confusión en el mercado y ello porque:

1º).- Como se ha dicho al analizar la nulidad de la marca, el envase no tiene unas características propias que la singularicen al margen de la solución técnica que aporta. Esto es, se trata de un tubo en el que se introduce golosina líquida para su congelación. La hendidura y el extremo sirven para poder acceder al contenido del tubo. El resto del envase no está dotado de características propias que la hagan diferente de cualquier otro envase que se pudiera utilizar para contener el producto.

2º).- Como se ha dicho, no puede olvidarse que el producto, tal y como está comercializado por ambas empresas, lleva, además del envase, una etiqueta con una marca de tipo denominativo claramente diferenciada en el caso de las dos empresas. Por ello, parece imposible que el consumidor y usuario se pueda confundir sobre el origen empresarial de los productores cuando adquiere el producto.

b).- Acerca del acto de aprovechamiento de la reputación ajena.

El artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal dispone 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 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 «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Para comenzar, como se ha concluido, no se puede considerar que el envase constituya un signo distintivo propio que le permita ejercitar un derecho de exclusiva. Por tanto, no hay aprovechamiento por el uso de un signo distintivo ajeno.

A diferencia de lo que ocurre con los actos de confusión, en el caso del aprovechamiento de la reputación ajena, lo que se protege no es que el consumidor confunda el origen empresarial del producto. Esto es, el consumidor que adquiere el producto del demandado conoce que el origen del mismo está en el demandado. Ahora bien, cree que existe algún tipo de relación o conexión con el demandante que le hace atribuir una mayor calidad al producto o al servicio. Por eso, se suele concretar en la utilización de signos distintivos del empresario que tiene la reputación.

En el presente caso, este tipo de comportamiento desleal tampoco se produce directamente de los hechos en que se fundamenta el acto de competencia desleal.

Así, en efecto, siguiendo los hechos alegados por la parte demandante reconvenzional, no puede considerarse que la utilización del envase sea un aprovechamiento de la reputación. Primero, porque no es un signo distintivo sobre el que el demandante reconvenzional tuviera un derecho de exclusiva al haberse declarado la nulidad del registro de la marca. Y, segundo, porque, como se ha motivado, este signo del envase carece de cualquier singularidad que le permita

salir de los que es usual o común en el sector por lo que es imposible que la reputación que el demandante reconvinencial tenga en el mercado proceda de dicho envase.

En cuanto a los actos de promoción y publicidad del producto, tales hechos no son susceptibles, por sí solos de reputación en el mercado, sino únicamente de conocimiento en el mercado. Pese a tales hechos, puede que el sujeto no tenga reputación en el mercado por sus deficiencias en la prestación de sus servicios o las deficiencias en los productos.

En consecuencia, el actor reconviniendo no ha aportado ninguna prueba de su reputación en el mercado más allá de alegar el esfuerzo en la comercialización de un producto pese a las dificultades del mercado para ello. Pero tal esfuerzo no implica, por sí solo, la existencia de una reputación valorada por los consumidores y usuarios.

c).- Acerca de la aplicación de la cláusula general prevista en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal.

No puede compartirse el argumento sostenido por la parte demandante reconviniendo pues no se aprecia la existencia de actos parasitarios. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013, en el llamado caso "Funciona", sentó que: *"Dentro de este estrecho margen de comportamiento desleal, la doctrina entiende que cabría incluir la parasitación de las inversiones hechas por un tercero en el lanzamiento o en la consolidación de un producto o servicio en el mercado. Y esto es lo que se habría producido en este caso, en que, justo después de la reseñada campaña publicitaria desarrollada por Leche Pascual, la demandada (que explota sus productos con la marca Don Simón), para aprovecharse indebidamente de esta campaña y del esfuerzo económico que le supuso a Leche Pascual, empleó en la presentación de sus productos el término "funciona" sobre el que se basaba la reseñada campaña publicitaria, esto es, utilizó el mismo medio publicitario empleado por la demandante, sin su consentimiento, como elemento para trasladar a los consumidores una oferta competidora.*

*Conviene insistir en que la deslealtad viene determinada en este caso porque el lanzamiento del mismo producto con una presentación muy similar, en la que se utiliza el medio publicitario (el término "funciona") empleado por Leche Pascual en su campaña de publicidad, de forma idónea para aprovecharse de ella, se hace justo después de que se realizara esta campaña y, lo que es más importante, antes de que se consolidaran sus efectos o frutos".*

Pues bien, no se dan, en el presente caso, los requisitos establecidos en la sentencia de referencia. En efecto, en aquel caso, se utilizaba un signo distintivo que, sin ser marca, sí que había sido la clave de la publicidad en el esfuerzo comercializador de manera que la palabra "funciona" permitía vincular el origen empresarial del producto gracias a la campaña de marketing realizada. Sin embargo, en nuestro caso, como se ha dicho desde el comienzo de la sentencia, el envase de las mismas características empleadas por ambas empresas no permite hacer la vinculación al origen empresarial. Por ello, la utilización de ese

envase por la demandada reconvenida no suponía un acto de parasitación ni de aprovechamiento del esfuerzo comercial realizado por las demandantes reconventionales. A ello, se une, también, la circunstancia de que el uso de ese envase, como se ha puesto de manifiesto, aunque hubiera sido intermitente, ya se había utilizado antes de la campaña de comercialización a que se refiere esta última parte.

Por último, no se puede sostener una erosión de la sustantividad del envase por la mera razón de que se ha considerado que carece, por su propia naturaleza, de distintividad para permitir que el consumidor medio la vincule a su origen empresarial.

Todo lo anterior lleva a la confirmación de la sentencia de la instancia.

**QUINTO.- Costas.** La desestimación del recurso de apelación conlleva, conforme a lo previsto en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la imposición de las costas del recurso a la parte recurrente con declaración de la pérdida del depósito para recurrir.

La desestimación de la impugnación de la sentencia conlleva, conforme a lo previsto en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la imposición de las costas de la impugnación a la parte impugnante.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

## FALLO

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra Alonso Gimeno en nombre y representación de Castizza Centro 21, S.L., Productos Churruca, S.A. y Productos Taxi, S.L. contra la sentencia de fecha de 31 de julio de 2019 dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia en su Juicio Ordinario 1117/17 que confirmamos en su integridad.

Condenamos en las costas del recurso a la parte recurrente con declaración de la pérdida del depósito para recurrir.

DESESTIMAMOS la impugnación de la sentencia interpuesta por la procuradora Sra Crespo Moreno en nombre y representación de Star Exclusivas, S.L.

Condenamos en las costas de la impugnación de la sentencia a la parte impugnante.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2,2 RDL 16/2020, de 28 de abril, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19, en el ámbito de la Administración de Justicia, dispondrán de un plazo adicional igual al previsto legalmente (art. 479,1 LEC) para la interposición del eventual recurso de casación frente a la presente resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

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

**PUBLICACIÓN.-** Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.