

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCJ066737

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 1190/2023, de 19 de julio de 2023

Sala de lo Civil

Rec. n.º 6251/2019

SUMARIO:**Propiedad industrial. Marca figurativa. Forma de botella. Infracción del *ius prohibendi*. Acción de cesación y remoción de efectos.**

Acto de competencia desleal consistente en la confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena de una marca figurativa tridimensional que consiste en la forma de una botella de sidra.

No concurre la causa de nulidad del registro consistente en la concurrencia de la prohibición absoluta del art. 5.1.e) LM, segundo inciso, que prohíbe que el signo distintivo consista exclusivamente en «la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». Las características de la botella (el brocal troncocónico engrosado, el cuello con forma de pierna de dama y el hombro en forma de cuarto de bocel), si bien no dejan de cumplir una función técnica, (contener la sidra natural y facilitar su escanciado), esta función técnica no es la causa buscada o perseguida por el titular de la marca al configurar la forma registrada como marca tridimensional y tampoco el valor o las características que buscan los consumidores al adquirir el producto identificado con esta marca tridimensional es esa función técnica, sino que les sirve para identificar el origen del producto, una sidra natural producida en Asturias. De tal modo que el resultado técnico de estas características no es la principal razón de la forma, no son características que puedan atribuirse única o principalmente a un resultado técnico. El conjunto de todas las características que conforman la forma registrada, no son atribuibles a la búsqueda de un resultado técnico, sino a la apariencia de una forma que representa la de la botella tradicional de la sidra natural asturiana, la botella conocida como «molde de hierro», e informa al consumidor del origen del producto, en cuanto que proviene de un lagarero asturiano. Lo que prima es la impresión de conjunto de las referidas características que imprimen el aspecto singular de la botella tradicionalmente usada en Asturias y no tanto la función técnica que pueda cumplir cada uno de los elementos característicos de la forma.

La amplia disponibilidad de alternativas y el que la forma de botella registrada no exprese una función técnica nos lleva a considerar que su protección como marca no distorsiona la competencia efectiva por obstaculizar a los competidores la disponibilidad de características funcionales o de uso que permitan la función de la botella para contener sidra y facilitar ser escanciada. Ni el consumidor ni el empresario buscan esta botella por la función técnica o de uso de estas características de la botella, sino porque su singularidad permite asociarla a la sidra natural asturiana. Razón por la cual, la marca de la demandante no incurriría en la causa de nulidad invocada a modo de excepción por la demandada en su contestación a la demanda.

Respecto al otro motivo de nulidad de la marca, el carácter distintivo de la marca, no cabe negar en abstracto distintividad a una marca figurativa tridimensional y 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». Lo fundamental es que el signo registrado permita que el consumidor medio del producto lo distinga de las otras empresas. El uso puede haber contribuido a resaltar la distintividad del envase. Que es lo que ocurre en este caso, en que su uso por los asociados de la titular de la marca, lagareros de Asturias, ha dado lugar a que un consumidor medio de sidra natural al ver este envase pueda distinguir el origen empresaria. Por tanto, en la medida en que la demandada ha comercializado sidra natural con su marca en un envase sustancialmente idéntico al que tiene registrado como marca tridimensional la demandante, hemos de apreciar que se cumple el *ius prohibendi* a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en consecuencia la infracción es clara y procede no sólo declararla sino también estimar las acciones ejercitadas en la demanda, fundadas en esta infracción y derecho a una indemnización y publicación de la sentencia.

PRECEPTOS:

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 4, 5, 34.2 a), 39, 41.1, 43, 45.2 y 51.3.

Ley 3/1991 (Competencia Desleal), arts. 4, 6, 11.2 y 12.

Directiva 2015/2436 (Marcas), art. 4.1.

Reglamento [UE] 2017/2001 (marca de la UE), art. 7.1.

PONENTE:

Don Ignacio Sancho Gargallo.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 1.190/2023

Fecha de sentencia: 19/07/2023

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 6251/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Vista: 08/06/2023

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 4.^a

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Ávila de Encío

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN núm.: 6251/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Ávila de Encío

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 19 de julio de 2023.

Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 4.^a de la Audiencia Provincial de Cantabria, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Santander. Es parte recurrente la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA), representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira y bajo la dirección letrada de José M.^a Muñoz Paredes y Rufino Arce Foncueva que asistieron a la celebración de la vista. Es parte recurrida Martin, representado por el procurador Pedro Antonio González Sánchez y bajo la dirección letrada de José Antonio Calderón Chavero, que comparecieron el día de la vista.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Tramitación en primera instancia

1. La procuradora María del Carmen Donis García, en nombre y representación de la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA), interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Santander, contra Martin, para que se dictase sentencia por la que:

"1.- Se declare que la parte demandada, al ofrecer, publicitar y/o vender la sidra natural que produce utilizando la 'BOTELLA MOLDE HIERRO', marca notoria registrada por ASSA ante la OEPM, comete una infracción de la misma y un acto de competencia desleal consistente en la confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena y, en último término, contrario a las exigencias de la buena fe.

"2.- Se condene a la parte demandada:

"a. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

"b. A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de realizar cualquier actividad que viole o perturbe los derechos de marca de la demandante o resulte constitutiva de competencia desleal, debiendo, en concreto, cesar en el ofrecimiento, publicidad, comercialización y venta de la sidra natural que produce, empleando la "BOTELLA MOLDE HIERRO" titularidad de ASSA así como en cualquier otra forma de explotación que resulte atentatoria contra la imagen de la marca de la actora.

"c. A retirar, a su costa, las botellas de sidra natural por ella producida envasadas utilizando la "BOTELLA MOLDE HIERRO" así como de los envases vacíos de la citada botella, que se encuentren en el mercado o se hallen en posesión de la misma, y proceder a su inmediata destrucción, asumiendo los costes correspondientes.

"d. A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción de su marca. Dicha indemnización se fijará en el 1% de la cifra de negocio realizada por la demandada con los productos distinguidos con la marca "BOTELLA MOLDE HIERRO" titularidad de la actora.

"e. Al pago de los gastos de investigación en los que ha incurrido la actora para obtener prueba de la comisión de la infracción objeto del procedimiento, que se cuantifican en DOSCIENTOS CINCO CON VEINTISÉIS EUROS (205,26 €).

"f. Al pago de una multa coercitiva de 600 euros por cada día transcurrido hasta que se produzca la efectiva cesación de la violación.

"g. Al pago de los intereses moratorios y procesales correspondientes.

"h. A la publicación de la sentencia a su costa, en los diarios de tirada nacional El Mundo y El País, en página impar, así como en su página web sidrasomarroza.es y en sus perfiles de FACEBOOK y de TWITTER.

"i. A la condena de las costas del presente procedimiento de conformidad con lo que se establece en el artículo 394 de la LEC".

2. El procurador Federico Arguiñarena Martínez, en representación de Martin, contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"en la que se desestime íntegramente la demanda absolviendo a mi representado de todas las pretensiones contenidas en la demanda, y por pretendida, a través de sendas excepciones, la declaración de la nulidad registral de las marcas española Nos. 2313628 y 231,3629 por encontrarse afectadas de las prohibiciones absolutas que ordenan los arts. 5.1.a), 5.1.b) y 5.1.e) de la Ley de Marcas de 2001, procediendo a ser canceladas por tales motivos, librándose el oportuno oficio de nulidad a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y, alternativa o subsidiariamente, se declare la caducidad total por falta de uso de la marca española No. 2313628 para "cervezas; aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes para hacer bebidas; zumos de frutas; siropes." y la caducidad parcial también por falta de uso de la marca española No. 2313629 para "vinos, licores", con las anotaciones registrales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que ello implique, e imponiendo las costas al demandante".

3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Santander dictó sentencia con fecha 5 de septiembre de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: Desestimo íntegramente la demanda interpuesta por ASOCIACIÓN DE SIDRA ASTURIANA contra Martin, estimando la excepción de nulidad de las marcas españolas nos. 2313628 y 2313629 fusionadas en el expediente nº NUM000, acordando por la presente su cancelación.

"Con imposición de costas a la parte actora."

Segundo. Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA).

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 4.^a de la Audiencia Provincial de Cantabria mediante sentencia de 27 de septiembre de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de ASSA, contra la ya citada sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Santander, la que debemos confirmar y confirmamos, condenando al pago de las costas de esta segunda instancia a los apelantes".

Tercero. Interposición y tramitación del recurso de casación

1. El procurador Luis Velarde Gutiérrez, en representación de la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA), interpuso recurso de casación ante la Sección 4.^a de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción del artículo 34.2.a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas en relación con el artículo 4 y con el apartado e) del artículo 5.1 por indebida apreciación, por parte de los órganos de instancia, de la prohibición absoluta de dicho apartado e) en el caso del derecho de marca tridimensional de ASSA (botella "MOLDE DE HIERRO", nº 2948349).

"2º) Infracción del artículo 51.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas (distintividad adquirida por el uso durante el tiempo -" secondary meaning"-) del derecho de marca tridimensional de ASSA en relación con el apartado b) del artículo 5.1 de la citada Ley 17/2001 por indebida apreciación, por parte de los órganos de instancia, de la prohibición absoluta de dicho apartado b).

"3º) Infracción del artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (actos de confusión y, en particular, riesgo de asociación derivado del empleo por el demandado de la botella "MOLDE DE HIERRO" para el mismo producto que los productores asturianos).

"4º) Infracción del artículo 11.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (actos de imitación desleales derivados del empleo por el demandado cántabro de la misma botella "MOLDE DE HIERRO" para el mismo producto -sidra natural-).

"5º) Infracción del artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (actos de aprovechamiento por el demandado cántabro de las inversiones y esfuerzo efectuado por los productores asturianos con el uso de la botella "MOLDE DE HIERRO" para el producto sidra natural).

"6º) Infracción del artículo 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (actos contrarios a la buena fe)".

2. Por diligencia de ordenación de 8 de noviembre de 2019, la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 4.^a) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA), representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira; y como parte recurrida Martin, representado por el procurador Pedro Antonio González Sánchez.

4. Esta sala dictó auto de fecha 25 de mayo de 2022, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Asociación de Sidra Asturiana, contra la Sentencia nº. 626/2019 de fecha 27 de septiembre del 2019, por la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 4ª), en el rollo de apelación nº. 110/2019, dimanante de los autos de procedimiento ordinario nº. 486/2016, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº. 1 de Santander".

5. Dado traslado, la representación procesal de Martin presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6. Al solicitarse la celebración de vista pública, se señaló para la misma el día 8 de junio de 2023, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resumen de antecedentes

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

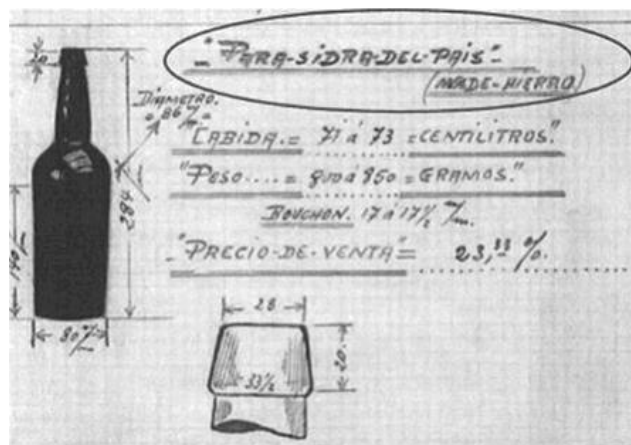
La Asociación de la Sidra Asturiana (ASSA) fue constituida en 1997 y aúna a productores de sidra en el Principado de Asturias, sin que necesariamente todos los lagareros asturianos formen parte de la asociación.

ASSA no concurre como tal en el tráfico económico, pero es titular de la marca núm. 2948349, para productos de las clases 32 (cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes para hacer bebidas, zumos de frutas, siropes) y 33 (vinos, licores y otras bebidas alcohólicas). Se trata de una marca tridimensional, que consiste en una botella desnuda, que en los primeros registros de los que trae origen, iba acompañada de la siguiente descripción:

"Consiste en la representación caprichosa de una botella de forma cilíndrica, vista tridimensionalmente, en el tercio superior se formar el cuello de la misma, también de forma cilíndrica, estrechándose ligeramente en sentido ascendente en la parte superior, con un reborde más grueso en el extremo. Todo tal y como aparece en el diseño adjunto".



Esta botella, denominada "molde de hierro", en atención al molde con que se fabricaba, ha sido comúnmente empleada por lagareros asturianos desde hace más de un siglo, y responde a unas dimensiones precisas, como se describen en el dibujo elaborado por Jon a principios del siglo XX:



Esta botella es empleada por los lagareros asociados de ASSA y por algunos lagareros asturianos no asociados con la autorización de ASSA.

Martin es un empresario que, en Santander, produce y comercializa sidra, con la marca Sidra Natural Somarroza, en una botella verde con la siguiente forma:



2. Assa interpuso la demanda que inició el presente procedimiento en la que solicitaba se declarara que Martin ha violado su marca tridimensional al emplear en la comercialización de la sidra Somarroza la botella molde de hierro sin la autorización del titular de la marca.

La demanda añade, además, que "la comercialización por la parte demandada de la sidra natural que produce en su Lagar de Cantabria utilizando la botella "molde de hierro", registrada como marca tridimensional por mi mandante para comercializar la sidra natural producida en los lagares de Asturias, es constitutiva de un ilícito concurrencial, que puede ser tipificado como sigue": actos de confusión del art. 6 LC; acto de imitación del art. 11 LCD; acto de aprovechamiento de la reputación ajena del art. 12 LCD y acto contrario a las exigencias de la buena fe del art. 4 LCD.

Además de la declaración de la infracción marcaria y de los actos de competencia desleal reseñados, la demanda pide la condena del demandado a: cesar en los actos infractores; retirar del mercado las botellas molde de hierro que haya comercializado; indemnizar a la demandante con el 1% de la cifra de negocio de los productos en los que haya empleado la botella molde de hierro, más los gastos de investigación que ascienden a 205,26 euros, y a la publicación de la sentencia.

3. El demandado excepciona la nulidad de la marca por incurrir en las causas de nulidad previstas en las letras a), b) y e) del art. 5.1 LM, y subsidiariamente la caducidad de la marca. También pedía la desestimación de las pretensiones basadas en los actos de competencia desleal imputados.

4. La sentencia de primera instancia realiza un análisis muy exhaustivo de la prueba de las causas de nulidad invocadas. En primer lugar, rechaza la causa de nulidad basada en la concurrencia de la prohibición absoluta del art. 5.1.a) LM "por la propia posición del demandado reconviniendo, que dedica gran parte de su argumentación a negar el secondary meaning o distintividad sobrevenida del signo en cuestión, lo que solo tiene sentido excluyendo la concurrencia de la nulidad ex art 5.1.a LM".

Luego analiza la prohibición de la letra b) del art. 5.1 LM. Tras un análisis pormenorizado de la jurisprudencia aplicable al caso, tiene en cuenta la sencillez de su representación gráfica, el producto al que está destinado contener y la forma en que se ha venido empleando, para concluir que carece de distintividad:

"Esta forma (la botella desnuda en que consiste la marca tridimensional del demandante), no solo se describe en su registro de una manera totalmente usual sin particularidades reseñables, sino que, sobre todo, ni identifica ni ha identificado nunca un concreto origen empresarial que diferenciase el producto de un empresario del de otros, en los términos descritos en el anterior fundamento. Al contrario, se pretende una identificación general e indeterminada de cualquier empresario que elabore sidra en instalaciones en el Principado de Asturias, y se pretende además con un carácter histórico y retroactivo (notorio, renombrado), pasando de unos colectivos de empresarios y unas asociaciones a otras hasta llegar a la actual titular registral (...)".

"Asumiendo el relato histórico de la demanda y los datos vertidos en la vista, resulta que la práctica totalidad de la sidra natural se producía y consumía en el Principado de Asturias (a día de hoy el 80%, de la producción y el 90 % del consumo -ver f.jco. primero párrafo 6) y siempre se utilizaba la botella "molde de hierro" para su envasado. Hasta fechas no muy lejanas (hecho admitido además de notorio) la sidra natural no se etiquetaba, lo que, siendo la botella empleada por todos los empresarios productores de sidra idéntica, reducía el signo distintivo del origen empresarial al corcho (a la impresión de un elemento denominativo del lagarero en el corcho), elemento al que a día de hoy se suma la etiqueta. No cabe concluir de ningún modo que el signo (la botella desnuda) permita la identificación por un consumidor medio (sin necesidad de efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial -incluso de hacerlo-) de un concreto origen empresarial y la decisión de "repetir o evitar" la experiencia de consumo de la sidra de un empresario concreto. Esta decisión se basará necesariamente en otros elementos, no en el signo registrado".

También considera que la marca de la demandante incurre en la prohibición de la letra e) del art. 5.1 LM, pues la forma de la botella responde a unas exigencias técnicas para el cumplimiento de una función. Recuerda cuales son estas características, tal y como han sido expuestas por la propia demandante:

"De las 5 características que el informe pericial actor expone, 4 se describen con un claro matiz y finalidad técnica, dirigidas a (1) soportar la presión en el corcho del carbónico de la sidra natural (bocal troncocónico engrosado de una diámetro y grosor concreto) y a (2) facilitar el escanciado frenando la velocidad de salida de la sidra por el bocal (conjunción de la forma del cuello y del hombro en un ángulo determinado) para obtener una caída del chorro lo más vertical posible facilitando así el correcto escanciado, así como a (3) la protección de la sidra de los nocivos efectos de la luz (mediante el empleo de un color que no se precisa con código alfanumérico, sino con su identificación como "muy oscuro", ni tampoco por su exacta composición -"por la adición al horno, como componente del vidrio, de grandes cantidades del denominado "calcín" o "chatarra de vidrio", generalmente trozos de botellas rotas, restos de crisoles, etc. Actualmente se fabrica en el que se conoce como "vidrio verde", ligeramente más claro"-). La otra característica (la capacidad de 700 cc) se vincula con el mantenimiento de la medida usual o tradicional de consumo de sidra en Asturias". Y ésta última no siendo técnica, es una característica no esencial, representándose como muy poco probable que se fuera tolerar el uso en el mercado de un signo idéntico que únicamente se diferenciara por la capacidad de la botella que en cualquier caso es una cualidad que no se presenta como esencial.

"(...) estas características fueron buscadas como solución técnica a una determinada necesidad, para una función (el escanciado) necesaria para el despliegue de las propiedades de la bebida, y que la botella surge como evolución de un molde que había sido objeto de una patente extinguida en 1835 (no se aporta documentación que permita su examen, pero como apunta la jurisprudencia del TJUE, se trata de un indicio poderoso de la concurrencia de la prohibición de registro), suponiendo la botella "molde de hierro" una "innovación técnica".

La sentencia de primera instancia niega también que la marca haya adquirido distintividad sobrevenida, en el sentido del art. 5.2 LM. Y luego analiza los tipos de competencia desleal que se habían denunciado y concluye que no resulta de aplicación ninguno de ellos. Después de rechazar la denuncia genérica de la infracción del art. 4.1 LCD, respecto de los tipos contenidos en los arts. 6, 11 y 12 advierte con carácter general:

"(...) debemos partir de que la lógica subyace en la posición actora es la de que Somarroza ha aprovechado la botella molde de hierro para la introducción de un producto idéntico en el mercado. Desde un punto de vista comercial y de la competencia en el mercado, tiene sentido, si partimos de que según los datos aportados la práctica totalidad de la sidra natural en España se producía y consumía en Asturias -por múltiples empresarios-, y siempre se envasaba en la misma botella, que cualquier competidor que pretenda introducirse en ese sector no opte por emplear una botella diferente a la que en gran medida identifica el producto en abstracto (no, como hemos visto, una determinada procedencia empresarial). Nada impide como es sabido la imitación, al contrario, es recomendable desde el punto de vista de la competencia, si bien esa competencia podría estar limitada por los derechos exclusivos de utilización de signos o invenciones (lo que ya se ha descartado) o bien por la deslealtad en la concurrencia, y en este punto es esencial para valorar la posible aplicación complementaria de las disposiciones de la LCD determinar la causa petendi del actor, cuál es la base fáctica sobre la que pretende la concreta consecuencia jurídica, y cuál es el reproche o desvalor dirigido a la conducta de presunto infractor.

[...]

"La subsunción indistinta en los tipos del art 6, 11.2 y 12 LCD, dificulta la respuesta judicial, pero en suma hemos de partir que se ha rechazado la capacidad distintiva de identificación de un origen empresarial del signo en cuestión. No se trata por lo tanto de un signo entendido en sentido amplio o funcional que pese a no recibir protección de la ley de Marcas sirviera para esta identificación y por lo tanto pudiera generar un riesgo de confusión o de asociación (y por ello mereciera la protección "complementaria" de la LCD), ni entre productos, ni entre empresarios -jurídica ni económicamente hablando-. Se ha aceptado además que responde a una finalidad técnica. Estimar el ilícito concurrencia supondría llevar los derechos de exclusiva más allá de los límites establecidos, bien para las invenciones o diseños, bien para los signos distintivos, incurriendo en la contradicción sistemática proscrita por la doctrina de la "complementariedad relativa".

5. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación y la Audiencia desestima el recurso. La sentencia de apelación confirma la nulidad de la marca tridimensional de la demandante porque incurre en la prohibición absoluta del art. 5.1.e) LM, en concreto porque está constituida exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Después de recordar la jurisprudencia, en concreto la sentencia de esta sala 627/2016, de 25 de febrero, y la sentencia del TJUE de 18 de junio de 2002 (asunto C-299/99), la Audiencia razona lo siguiente:

"(...) las concretas características técnicas a que se refiere la sentencia (de primera instancia) y que se extraen del informe pericial de la demanda son soportar presión del corcho (bocal troncocónico), facilitar el

escanciado (conjunción forma del cuello y hombro con un ángulo concreto) y la protección de los efectos nocivos de la luz (color verde). La propia actora en su demanda se refería al claro matiz y finalidad técnica de cuatro de las cinco características (además de las anteriores la referida al volumen). Ella misma fundamentaba la pretensión en dicha utilidad y en que aquellas características técnicas fueron las buscadas como solución técnica a concretas necesidades. Además, como se destaca en la sentencia por su relevancia, se argumentaba en la demanda que la marca es una evolución de una patente, lo que se vincula con necesidades técnicas y es indicio de la concurrencia de la prohibición que nos ocupa".

"Para concluir y respecto al argumento subsidiario, en cuanto a que solo parte de dichas características responden a soluciones técnicas puesto que el color verde y la capacidad no responden a necesidades de ese tipo, lo rechazamos como ya hemos adelantado. Por un lado, el color verde sí se vincula con la mejor conservación, lo que supone su consideración como solución técnica. Respecto a la capacidad, no obedece a una necesidad técnica, pero es un elemento meramente accesorio atendiendo a la esencialidad de los otros cuatro apreciados".

Al confirmar la concurrencia de esta causa de nulidad, la Audiencia entiende que no es necesario examinar otra, la prohibición absoluta del art. 5.1.b) LM.

Finalmente, la sentencia de apelación entra a analizar los actos de competencia desleal denunciados y confirma su improcedencia. En primer lugar hace unas consideraciones generales:

"Entrando en los motivos relativos a la desestimación de las acciones de competencia desleal, ha de recordarse con carácter previo que todos los actos de competencia desleal que se imputan se sustentan en lo que se describe como comercialización de sidra natural producida en Cantabria utilizando la botella registrada como marca por la actora para comercializar la sidra natural producida en Asturias. En definitiva, el reproche se dirige a la comercialización del mismo producto, sidra natural, de distinta procedencia, Cantabria frente a Asturias, utilizando para su envase una botella que se corresponde con un signo distintivo tridimensional inscrito como marca a favor de la actora.

"Por otro lado, que quien demanda como titular del signo no es un empresario que opere en el mercado sino una asociación que aglutina a distintos productores de sidra asturiana (no todos según se recoge en la sentencia apelada y no se discute en esta segunda instancia) que utilizan la botella litigiosa para envasar sus productos".

Luego examina uno a uno los cuatro ilícitos denunciados y confirma que no se dan en este caso.

6. La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por la demandante, sobre la base de seis motivos.

Segundo. *Motivo primero de casación*

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 34.2.a) LM, en relación con los arts. 4 y 5.1.e) LM, por la indebida apreciación de la prohibición absoluta de la reseñada letra e) del art. 5.1.e) LM.

En el desarrollo del motivo, se remarca que esta prohibición requiere que la marca consista exclusivamente por la forma u otra característica del producto necesarias para obtener un resultado técnico. Toda botella incorpora funciones técnicas, lo relevante es si se diferencia de otras, y por ello es distinta y puede ser distinguida.

Y remarca que la botella desnuda en que consiste la marca de ASSA únicamente protege ese envase y no pretende impedir que esas supuestas soluciones técnicas las utilicen terceros mediante el empleo de otras formas de botella.

2. Resolución de la Sala. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

La marca de la demandante, cuya nulidad ha sido apreciada por la sentencia recurrida a los solos efectos de estimar la excepción de nulidad frente a la acción de violación ejercitada en la demanda, es una marca figurativa tridimensional. Está constituida únicamente por la forma de una botella desnuda.

Es cierto que la forma tridimensional del envase de un producto o, en este caso, la botella que lo contiene puede ser marca, en cuanto que no cabe negarle en abstracto la capacidad distintiva. Aunque no podemos perder de vista que, como advertimos en la sentencia 101/2016, de 25 de febrero, con una cita de la jurisprudencia del TJUE, "la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (...). En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido

del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 40/94 (...). Este último precepto se corresponde con el art. 5.1.b) LM: "1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: [...] b) Los que carezcan de carácter distintivo".

3. Como hemos recordado en la citada sentencia 101/2016, de 25 de febrero, entre las prohibiciones absolutas de registro de marca del art. 5.1 LM, "figuran una serie de reglas que son aplicables únicamente a los signos, tanto tridimensionales como figurativos, que consisten en la forma del producto y, por tanto, constituyen unos requisitos específicos que estos signos deben reunir para lograr su registro como marcas". Así el art. 5.1.e) LM prohíbe el registro de aquellos signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.

Este precepto, el art. 5.1.e) LM, es la trasposición a nuestro derecho del art. 3.1.e) de la Primera Directiva de marcas 89/104/CEE (actualmente, art. 4.1.e) de la Directiva 2015/2436) cuando dispone:

"1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

"e) los signos constituidos exclusivamente por:

- "- la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
- "- la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
- "- la forma que da un valor sustancial al producto"

Y se corresponde con el art. 7.1.e) del Reglamento de la marca comunitaria 40/94 (actualmente, art. 7.1.e) del Reglamento [UE] 2017/2001, de la marca de la UE)

Estos preceptos, el art. 3.1.e) Directiva 89/104/CEE y el art. 7.1.e) Reglamento 40/94, han sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia de la UE, que sirve para entender el alcance de la prohibición contenida en el art. 5.1.e) LM.

4. Conviene advertir que, en nuestro caso, la excepción de nulidad invocada se ciñe al inciso segundo del art. 5.1.e) LM, por lo que nos centramos en la apreciación de esta prohibición, sin que podamos valorar si pudiera incurrir en las causas estipuladas en los incisos primero y tercero.

Centrados en el inciso segundo, el TJUE ha considerado que esta prohibición se limita a los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, esto es, aquellas que se limitan a incorporar una solución técnica, cuyo registro como marca obstaculizaría realmente la utilización de esa solución técnica por otras empresas.

Así lo declaró en la sentencia 11 de mayo de 2017 (C-421/15, asunto Yoshida Metal Industry), haciéndose eco de lo que ya había declarado en la sentencia de 14 de septiembre de 2010 (C-48/09, asunto Lego Juris):

"26. (...) al circunscribir el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 a los signos constituidos "exclusivamente" por la forma del producto "necesaria" para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso. Mediante los términos "exclusivamente" y "necesaria", esa disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas. En efecto, tal registro reduciría de manera demasiado considerable las posibilidades de los competidores de comercializar formas de producto que incorporaran la misma solución técnica (sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartados 48 y 59)".

Y en la STJUE de 23 de abril de 2020 (C-237/19, asunto Gomboc) vuelve a insistir en el sentido de esta prohibición, que es impedir que el derecho de marca llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores:

"25 (...) el objetivo de la causa de denegación del registro prevista en el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva 2008/95 consiste en impedir que el derecho de marca llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores. Esta causa de denegación pretende así evitar que la protección conferida por el derecho de marca se extienda más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los ofrecidos

por los competidores, hasta convertirse en un obstáculo a que estos puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 78)".

De tal forma que para juzgar sobre la concurrencia de esta prohibición es necesario identificar las características esenciales del signo y comprobar si todas ellas responden a la función técnica del producto.

Bajo este entendimiento y como recordaba la STJUE de 10 de enero de 2016 (C-30/15, asunto cubo de Rubik), "las características esenciales de una forma deben apreciarse a la luz de la función técnica del producto concreto de que se trate" (ap. 46).

En nuestro caso, la marca tridimensional del demandante viene constituida por la forma de una botella desnuda, que reproduce la forma de la botella de sidra denominada "molde de hierro", usada tradicionalmente en Asturias y reconocible e identificable por el consumidor medio. Esta forma estaría destinada a contener sidra natural y debía facilitar que pudiera ser escanciada. A la luz de esta función técnica, las características esenciales del producto, tal y como aparecían en el informe de la demandante y han sido resaltadas por la sentencia recurrida son: i) el brocal troncocónico, engrosado, denominado de "un labio" o de "labio sencillo"; ii) el cuello tiene la forma denominada en la tradición inglesa ladie's leg (pierna de dama), con un manifiesto abombamiento central; y iii) el hombro en forma de cuarto de bocel, en el que se inserta el cuello mediante una curva reducida. Los otros dos elementos característicos de la botella "molde de hierro", su cabida (700 cl) y el color verde, en la medida en que no tienen un reflejo expreso en la marca tridimensional registrada, en principio no tienen tanta relevancia para el enjuiciamiento que estamos realizando. Aunque, como afirman las sentencias de instancia y el informe de la demandante, la característica de la capacidad de 700 cl se vincula con el mantenimiento de la medida usual o tradicional de consumo de sidra en Asturias y no obedece a una función técnica.

Las tres características resaltadas (el brocal troncocónico engrosado, el cuello con forma de pierna de dama y el hombro en forma de cuarto de bocel), si bien no dejan de cumplir una función técnica, (contener la sidra natural y facilitar su escanciado), esta función técnica no es la causa buscada o perseguida por el titular de la marca al configurar la forma registrada como marca tridimensional y tampoco el valor o las características que buscan los consumidores al adquirir el producto identificado con esta marca tridimensional es esa función técnica, sino que les sirve para identificar el origen del producto, una sidra natural producida en Asturias.

De tal modo que el resultado técnico de estas características no es la principal razón de la forma, no son características que puedan atribuirse única o principalmente a un resultado técnico. El conjunto de todas las características que conforman la forma registrada no son atribuibles a la búsqueda de un resultado técnico, sino a la apariencia de una forma que representa la de la botella tradicional de la sidra natural asturiana, la botella conocida como "molde de hierro", e informa al consumidor del origen del producto, en cuanto que proviene de un lagarero asturiano. Adviértase que los lagareros asturianos son autorizados por el titular de la marca (la asociación de productores de sidra asturiana) para usar esta marca tridimensional.

Lo que prima es la impresión de conjunto de las referidas características que imprimen el aspecto singular de la botella tradicionalmente usada en Asturias y no tanto la función técnica que pueda cumplir cada uno de los elementos característicos de la forma. En realidad, no responden exclusivamente y de forma necesaria a una solución técnica cuyo uso por otros empresarios quedaría obstaculizado con el registro de la marca. Como lo demuestra la gran variedad de formas de botellas empleadas para contener sidra natural que permiten ser escanciadas. Pero entiéndase bien que con esto último no afirmamos que la existencia de formas alternativas enerva la causa de nulidad invocada, sino que, en este caso, la amplia disponibilidad de alternativas y el que la forma de botella registrada no exprese una función técnica nos lleva a considerar que su protección como marca no distorsiona la competencia efectiva por obstaculizar a los competidores la disponibilidad de características funcionales o de uso que permitan la función de la botella para contener sidra y facilitar ser escanciada. Ni el consumidor ni el empresario buscan esta botella por la función técnica o de uso de estas características de la botella, sino porque su singularidad permite asociarla a la sidra natural asturiana.

Razón por la cual, la marca de la demandante no incurriría en la causa de nulidad invocada a modo de excepción por la demandada en su contestación a la demanda, que fue estimada por la sentencia de primera instancia y por la Audiencia.

5. La estimación del motivo da lugar a que la causa de nulidad que, a modo de excepción, ha sido confirmada por la Audiencia, se considere que no concurre. Esto debería permitir entrar a analizar si había habido infracción de la marca, si no fuera porque en la sentencia de primera instancia también se apreció la concurrencia de otra causa de nulidad, la prevista en el art. 5.1.b) LM (por carecer el signo de distintividad). La Audiencia no entró a revisar esta causa de nulidad porque ya había apreciado la otra (la del art. 5.1.e) LM), lo consideraba innecesario. Ahora, una vez hemos estimado el primer motivo de casación por considerar que no concurre en la prohibición absoluta del art. 5.1.e) LM, nos vemos en la necesidad de entrar a analizar la prohibición absoluta del art. 5.1.b) LM, y lo hacemos aprovechando que además es objeto del motivo segundo de casación.

Tercero. Motivo segundo de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 51.3 LM, que prevé la distintividad adquirida por el tiempo (secondary meaning), en relación con el art. 5.1.b) LM, por la indebida apreciación de la prohibición de registro de marca contenida en este último precepto.

Por este motivo "se denuncia la infracción en que incurre la (sentencia) recurrida al denegar "implícitamente" el carácter distintivo de la marca de ASSA sobre la botella "molde de hierro", tanto el originario como, en su caso, el adquirido por su extendido uso y promoción en el tiempo por los lagareros asturianos de conformidad con el artículo 51.3 LM".

2. Resolución de la Sala. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

En el apartado 2 del fundamento jurídico segundo nos hemos referido a que no cabe negar en abstracto distintividad a una marca figurativa tridimensional. Lo anterior no es óbice a que, como recuerda el TJUE, "en la práctica, el carácter distintivo de una marca constituida por la forma de un producto puede resultar más difícil de acreditar que el de una marca denominativa o figurativa. No obstante, esta dificultad, que puede dar lugar a que se deniegue el registro de marcas de este tipo, no excluye que éstas puedan adquirir carácter distintivo debido al uso que se haga de ellas y, en consecuencia, ser registradas como marcas sobre la base del artículo 3, apartado 3, de la Directiva" (sentencia de 8 de abril de 2003 [C-55/01, asunto Linde]). Y en este mismo sentido nos pronunciamos en la sentencia 34/2016, de 4 de febrero, en relación con el carácter distintivo de una marca que consistía en una botella desnuda:

"(...) 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".

Al mismo tiempo, hemos de tener en cuenta que, como indicábamos antes (con cita de la sentencia 101/2016, de 25 de febrero, que recoge la doctrina del TJUE), "el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa".

Por eso, la marca figurativa tridimensional que consista en la forma del propio producto, para que pueda apreciarse carácter distintivo, ha de diferir de manera significativa de la norma o de los usos del ramo, pero sin necesidad de que esta diferencia sea sustancial. Lo fundamental es que el signo registrado permita que el consumidor medio del producto lo distinga de las otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar una especial atención. En este sentido se pronuncia la sentencia del TJUE de 7 de octubre de 2004 (C-136/02, asunto Mag Instrument):

"32. Es preciso verificar en todos los casos si una marca de esta índole permite que el consumidor medio de dicho producto, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinga el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar especial atención".

En cualquier caso, el uso puede haber contribuido a resaltar la distintividad del envase. Que es lo que ocurre en este caso, en que su uso por los asociados de la titular de la marca, lagareros de Asturias, ha dado lugar a que un consumidor medio de sidra natural al ver este envase pueda distinguir el origen empresarial, en cuanto que se trata de sidra que proviene de lagareros asturianos (asociados a ASSA o autorizados por ella).

3. La estimación de este segundo motivo conduce a concluir que no existía ninguna de las causas de nulidad de la marca apreciadas por el juzgado mercantil, lo que permite rechazar la excepción de nulidad de la marca formulada en la contestación a la demanda.

Con carácter subsidiario a la excepción de nulidad de la marca, en la contestación se objetó la caducidad de las marcas por falta de uso, pero como excepción material, sin formular una reconvencción. La caducidad de la marca, por sus consecuencias (la cancelación total o parcial del registro de marca), tan sólo puede ser ejercitada a través de una acción o, en su caso, reconvencción. Por vía de excepción podía haberse opuesto la falta de uso (art. 39 LM), pero no se ha hecho valer.

4. Todo lo anterior permite entrar a analizar si ha existido infracción de la marca.

En la medida en que la demandada ha comercializado sidra natural con su marca "Somarroza" en un envase sustancialmente idéntico al que tiene registrado como marca tridimensional la demandante, hemos de apreciar que se cumple el ius prohibendi previsto en el art. 34.2.a) LM. Este precepto confiere al titular de la marca registrada la facultad de prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada".

Es claro en este caso que existe una identidad entre el signo registrado (la forma tridimensional de la botella desnuda "molde de hierro") y una de las botellas empleadas por el demandado para comercializar sidra natural, como se aprecia directamente al visualizarla:



Y no se discute que la sidra natural, producto que comercializa con este envase el demandado, es uno de los productos para la que está registrada la marca de la demandante.

En consecuencia la infracción es clara y procede no sólo declararla sino también estimar las acciones ejercitadas en la demanda, fundadas en esta infracción.

5. Aunque el escrito de contestación a la demanda ponga en duda que esas acciones, sobre todo la de indemnización de daños y perjuicios, vengan anudadas a la infracción marcaria (que niega haya existido), el suplico de la demanda no ofrece duda: después de pedir la declaración judicial de la infracción de la marca y de los actos de competencia desleal, ejercita una serie de acciones de condena que se basan indistintamente en la infracción marcaria y en los ilícitos concurrenciales denunciados.

6. En primer lugar, la acción de cesación en los actos infractores, en este caso en el empleo de la botella "molde de hierro", cuya forma está registrada por la demandante, para comercializar sidra natural o cualquiera otro de los productos para los que la demandante tiene registrada su marca. Esta acción es reconocida al titular de la marca infringida y consiguiente a la declaración de infracción (art. 41.1.a) LM), sin perjuicio de que presuponga, como es el caso, que el demandado continúa con la actividad que ha merecido la calificación culpable o existe un riesgo evidente de que vuelva a realizarla.

En segundo lugar, la acción de remoción de efectos, conforme a lo prescrito en el art. 41.1.c) LM, que confiere al titular de la marca infringida la facultad de reclamar: "c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción (...)". En este caso se trata de retirar del mercado las botellas de sidra Somarroza comercializadas con el envase molde de hierro, en cuanto que infringe la marca de la demandante.

En tercer lugar, el titular de la marca tiene derecho a una indemnización de los daños y perjuicios ocasionados con la infracción de la marca, para cuya determinación se opta por el criterio previsto en el art. 43.5 LC, el 1% de la cifra de negocio alcanzada por el demandado con el producto infractor, la botella de sidra natural Somarroza comercializada con el envase molde de hierro. En atención al plazo de prescripción establecido en el art. 45.2 LM, para el cálculo de esta indemnización solo se tendrán en cuenta los cinco últimos años a contar desde el ejercicio de la acción.

Además y, de acuerdo con lo prescrito en el art. 43.1 LM, la indemnización también debe incluir la condena al pago de los denominados gastos de investigación, necesarios para recabar las pruebas razonables de la comisión de la infracción. En este caso, la demandante los cifra en 205.6 euros, que es el coste del acta notarial en la que constaba los actos infractores. Razón por la cual también procede acceder a su condena.

En cuanto a la publicación de la sentencia, solicitada al amparo del art. 41.1.f) LM, también resulta procedente para remover los efectos de la infracción. Aunque bastaría la publicación de una simple reseña del contenido de la sentencia que recoja lo siguiente: el derecho de marca infringido (la marca tridimensional de la demandante); los actos que se declara infringen la marca (la comercialización de la sidra Somarroza con la botella molde de hierro); y la condena a cesar en los actos infractores, a retirar del mercado las botellas de sidra natural Somarroza con la botella molde de hierro. Siendo en este caso irrelevante, para la finalidad perseguida, la publicación del resto de los pronunciamientos de condena. En cuanto a los lugares de publicación, al exceder de un ámbito local (asturiano o cántabro) parece adecuado la publicación en un diario de difusión nacional, así como en el sitio web del demandado (web www.sidrasomarroza.es) y en sus perfiles de Facebook y de Twitter.

7. Como en la demanda las acciones de competencia desleal no se han ejercitado de forma subsidiaria a la de infracción marcaria, hay que entender que lo fueron de forma cumulativa. Y, en consecuencia, aunque se hayan estimado los dos motivos de casación que han permitido entrar a analizar y declarar la infracción de la marca y las consiguientes acciones de condena basadas en la infracción, hemos de entrar a analizar los restantes motivos de casación que afectan a las acciones de competencia desleal que también fueron desestimadas en la instancia.

Cuarto. Motivos tercero, cuarto, quinto y sexto de casación

1. Formulación de los motivos tercero, cuarto, quinto y sexto. Analizaremos conjuntamente los cuatro motivos porque van a merecer una resolución conjunta.

El motivo tercero denuncia la infracción del art. 6 LCD, que regula los actos de confusión, en este caso derivado del empleo por el demandado de la botella molde de hierro para el mismo producto que los productos asturianos.

El motivo cuarto denuncia la infracción del art. 11.2 LCD, que regula los actos de imitación, en este caso derivados del empleo por el demandado cántabro de la misma botella molde de hierro para el mismo producto sidra natural.

El motivo quinto denuncia la infracción del art. 12 LCD, que regula los actos de aprovechamiento de la reputación ajena, en este caso "el aprovechamiento por el demandado cántabro de las inversiones y esfuerzo efectuado por los productores asturianos con el uso de la botella molde de hierro para el producto sidra natural".

Y el motivo sexto denuncia la infracción del art. 4.1 LCD, que regula los actos contrarios a la buena fe.

2. Resolución de la sala. Procede desestimar los cuatro motivos por las razones que exponemos a continuación.

Los cuatro motivos se refieren a los cuatro tipos de competencia desleal que habían sido invocados en la demanda para que la misma conducta que, a juicio de la demandante titular de la reseñada marca tridimensional de la botella desnuda denominada molde de hierro, constituía una infracción de esta marca, fuera considerada un acto de competencia desleal.

Es la propia demanda la que, en la fundamentación jurídica, expresamente se refiere a que "la comercialización por parte de la demandada de la sidra natural que produce en su Lagar de Cantabria utilizando la botella molde de hierro, registrada como marca tridimensional por mis mandantes para comercializar la sidra natural producida en los lagares de Asturias, es constitutiva de un ilícito concurrencial que puede ser tipificado como sigue (...)". Y reseña a continuación los cuatro tipos. Para explicar su concurrencia, además de que se basa en los mismos hechos narrados para explicar la infracción marcaria, no aporta ninguna faceta de desvalor o efecto anticoncurrencial distinto de los que delimitan el alcance de la protección marcaria. Lo anterior tiene su reflejo en el suplico de la demanda, que es muy ilustrativo de que tanto las acciones marcarias como las de competencia desleal se basan en la comercialización de sidra natural en una botella cuya forma está registradas como marca tridimensional por la demandante:

"1. Se declare que la parte demandada, al ofrecer, publicitar y/o vender la sidra natural que produce utilizando la "botella molde hierro", marca notoria registrada por ASSA ante la OEPM, comete una infracción de la misma y un acto de competencia desleal consistente en la confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena y, en último término, contrario a las exigencias de la buena fe"

De tal forma que resulta procedente desestimar estas acciones de competencia desleal, en aplicación de la jurisprudencia sobre el principio de complementariedad relativa que rige la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial (entre ellos la marca) y las que regulan la competencia desleal (sentencias 586/2012, de 17 de octubre; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre; 94/2017, de 15 de febrero; 504/2017, de 15 de septiembre; y 451/2019, de 18 de julio). En este caso, la invocación de los actos de competencia desleal y las consiguientes acciones son una mera duplicación de la protección reconocida por la normativa marcaria.

Quinto. Costas

1. Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC, con devolución del depósito constituido para recurrir en casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. La estimación del recurso de casación ha supuesto la estimación del recurso de apelación, razón por la cual tampoco procede hacer expresa condena en costas (art. 398.2 LEC).

3. Estimadas sustancialmente las pretensiones ejercitadas en la demanda, procede imponer las costas de la primera instancia a la parte demandada.

FALLO

Por todo lo expuesto,

EN NOMBRE DEL REY

y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Estimar el recurso de casación interpuesto por Asociación de la Sidra Asturiana contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 4.ª) de 27 de septiembre de 2019 (rollo 110/2019), que modificamos en el siguiente sentido.

2.º Estimar el recurso de apelación interpuesto por Asociación de la Sidra Asturiana contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Santander de 5 de septiembre de 2018 (juicio ordinario 486/2016), que modificamos en el siguiente sentido.

3.º Estimar la demanda formulada por Asociación de la Sidra Asturiana contra Martin con los siguientes pronunciamientos:

i) Declaramos que Martin, mediante la comercialización de la Sidra Natural Somarroza en un botella molde de hierro, ha infringido la marca nacional núm. 2948349, titularidad de la demandante;

ii) Condenamos a Martin a cesar en los actos infractores y a abstenerse de volver a realizarlos; a retirar del mercado las botellas de sidra Somarroza comercializadas con el envase molde de hierro; a indemnizar a la demandante con el 1% de la cifra de negocio alcanzada por el demandado con el producto infractor (sidra natural Somarroza comercializada con el envase molde de hierro) durante los cinco años anteriores al ejercicio de la acción; a reintegrar a la demandada los gastos de investigación que se cifran en 205.26 euros; y a publicar, a su costa, una simple reseña del contenido de la sentencia en un diario de difusión nacional, en su página web sidrasomarroza.es y en sus perfiles de Facebook y de Twitter.

4.º Acordar la devolución del depósito constituido para recurrir.

Líbrense a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.