Id. Cendoj: 03014370082017100319
ECLI: ES:APA:2017:2138
ROJ: SAP A 2138/2017
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Alicante/Alacant
Sección: 8
Nº de Resolución: 312/2017
Fecha de Resolución: 03/07/2017
Nº de Recurso: 191/2017
Jurisdicción: Civil
Ponente: ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA
Procedimiento: CIVIL
Tipo de Resolución: Sentencia

Idioma:

Español

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCIÓN OCTAVA

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 191-U19/17

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 974/15

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-2

SENTENCIA NÚM. 312/17

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a tres de julio de dos mil diecisiete.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 974/15, sobre infracción de marca de la Unión Europea y de marca española, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A. (en lo sucesivo, W&H), representada por

el Procurador Don Juan Carlos Olcina Fernández, con la dirección del Letrado Don José Luis López Gutiérrez y; como apelada, la parte actora, CENTRAL HISUMER, S.L. (en lo sucesivo, HISUMER), representada por la Procuradora Doña Rafaela Donate Orts, con la dirección de la Letrada Doña Diana Garrido Jiménez.

I - ANTECEDENTES DE H E C H O.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 974/15 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: *"Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por Doña Rafaela Donate Orts, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil CENTRAL HISUMER, S.L. contra la mercantil WILLIAMS & HUMBERT, S.A. por lo que, en consecuencia:*

Declaro:

Que el derecho exclusivo y prioritario frente a la demandada de la actora sobre las marcas mixtas española nº 2922900 y de la Unión Europea nº 9223181 denominadas "THE BOTANICALS" y "THE BOTANICALŽS".

Que el uso en el mercado por parte de la demandada del signo BOTANIC para ginebra supone una infracción de los derechos de marca de la demandante.

Que el uso en el mercado por parte de la demandada del signo BOTANIC para ginebra supone un perjuicio para la demandante que debe ser indemnizado.

Condeno a DIVARO, S.A. y URVISION, S.A:

Al cese y abstención en los sucesivo en todo el territorio de la UE de cualquier uso de la marca BOTANIC para los productos y servicios de la clase 33, en concreto, ginebra.

A la retirada del tráfico económico de todos los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y demás documentos cualquiera que sea su uso o destino en los que figure la marca BOTANIC o en los que se haya materializado la infracción del derecho de marca de la demandante, procediendo a su destrucción en caso de que el signo no pueda ser eliminado de los productos.

A la imposición de una multa coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600¤) por cada día en que subsista la infracción .

Al resarcimiento de los daños y perjuicios en forma de los beneficios ilícitamente obtenidos por la demandada con la comercialización del producto infractor y que se liquiden en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento de Derecho Cuarto de la presente con el mínimo del 1% de la cifra de negocio. Al pago de las costas." La referida Sentencia fue rectificada mediante Auto de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor *: "Acuerdo: Estimar la petición formulada por de aclara, dictada en el presente procedimiento, en el sentido que se indica: Sustituir en el Fundamento de Derecho Cuarto la referencia a los ejercicios 2012 y 2013 por los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la sentencia. Sustituir en el fallo DIVARO, S.A. y URVISION, S.A. por BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT S.A. "*

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la demandada y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado del mismo a la adversa quien presentó el

escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 191-U19/17, en el que se señaló la deliberación, votación y fallo para el día veintisiete de junio, en el que tuvo lugar.

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

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

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Pretensiones deducidas en la demanda y excepciones opuestas por la demandada.

La demanda articulada por HISUMER parte de la titularidad de las siguientes marcas:

1.-) marca de la Unión Europea número 9223181, denominativa, "THE BOTANICALS", solicitada el día 5 de julio de 2010 y concedida el día 17 de diciembre de 2010, para designar productos de las clases: **25 p** rendas de vestir, calzado, artículos de sombrería; 32 cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; 33 bebidas alcohólicas (excepto de cervezas).

2.-) marca española número 2922900, denominativa, "THE BOTANICAL'S", solicitada el día 5 de abril de 2010 y concedida el día 17 de septiembre de 2010, para designar productos de la clase 33 bebidas alcohólicas (excepto de cervezas);

y deduce una acción de violación de sus marcas fundada en el riesgo de confusión y/o asociación previsto en los artículos 9.1.b del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE) en su redacción anterior a la reforma operada en virtud del Reglamento (UE) 2015/2424, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 y, 34.2.b de la Ley de Marcas (LM) y, en ambos casos, en relación con el artículo 41 LM , porque la demandada W&H comercializa en el mercado una botella de ginebra, tipo *premium,* con los siguientes signos

a pesar de haber estimado la oposición de la actora a la solicitud de su registro en la OEPM (marca española número 2980727) mediante Sentencia firme de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, a pesar de la oposición de la actora a la solicitud de su registro en la EUIPO (marca de la Unión Europea número 11184819) estimada por la Cuarta Sala de Recurso mediante resolución de fecha 23 de febrero de 2015 (asunto R 594/2014-4) habiéndose desestimado el recurso frente a la resolución anterior mediante la Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de fecha 4 de mayo de 2016 (asunto T-193/15) dictada en el curso del presente procedimiento y, a pesar de haberle requerido para que cesara en su uso en el mes de abril de 2012 y, en consecuencia, interesa:

1) la declaración sobre: i) el derecho exclusivo y prioritario de las marcas de la actora para la clase 33 frente a los signos utilizados por la demandada; ii) el uso del signo BOTANIC para ginebra por las demandadas infringe los derechos de marca de la actora; iii) el uso del signo BOTANIC por la demandada causa un perjuicio a la actora y debe ser indemnizada por los daños y perjuicios;

2) la condena de la demandada a i) la prohibición y cesación inmediata del uso del signo

BOTANIC para los productos y servicios de la clase 33, en concreto, ginebra y, cualquier otro signo similar a éste; ii) la retirada del tráfico económico y destrucción de todos los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario o demás documentos en los que aparezca el signo BOTANIC o similar; iii) la indemnización de daños y perjuicios que concreta en el beneficio ilícito obtenido por la demandada en los últimos cinco años o, al menos, desde la fecha del requerimiento en el mes de abril de 2012 o, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio obtenida con los productos infractores; iv) satisfacer una indemnización coercitiva diaria por importe de 600.- ¤ hasta que cese la violación y; v) pagar las costas.

La demandada, con carácter principal, articuló en su contestación frente a la acción de violación deducida en la demanda las siguientes excepciones:

1) respecto de la marca de la Unión Europea número 9223181, i) la excepción de nulidad parcial para distinguir cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas y otras preparaciones para elaborar bebidas de la clase 32 y bebidas alcohólicas, excepto la cerveza y la ginebra de la clase 33, por ser una marca descriptiva (artículo 7.1.c RMUE: las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio) y ii) la excepción de nulidad parcial por ser engañosa y causar error para distinguir ginebras de la clase 33 (artículo 7.1.g RMUE: las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio).

2) respecto de la marca española 2922900 opuso las excepciones de i) caducidad parcial por falta de uso de todos los productos de la clase 33 excepto la ginebra en virtud de lo previsto en los artículos 126 Ley de Patentes y 39.1 y 41.2 LM); ii) las mismas excepciones de nulidad parcial de los productos registrados que se han indicado respecto de la marca de la Unión Europea número 9223181 aunque fundamentado en las prohibiciones absolutas previstas en los apartados c) y g) del artículo 5.1 LM porque resulta descriptiva para la ginebra y porque causa error para todas las bebidas alcohólicas excepto la ginebra.

SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación.

La Sentencia de instancia desestimó las excepciones opuestas por la demandada y estimó sustancialmente la demanda porque acogió todas sus peticiones salvo que las acciones de cesación y de remoción se extendieran frente al uso de un signo "similar" a BOTANIC por parte de la demandada.

Frente a la misma se ha alzado la demandada quien alega:

i) las mismas excepciones opuestas en la instancia;

ii) impugnación por la inaplicación a las marcas de las actoras de la doctrina sobre las marcas sugestivas;

iii) inexistencia de riesgo de confusión;

iv) diferencias aplicativas;

v) improcedencia de la acción indemnizatoria;

vi) improcedencia de la condena al pago de la multa coercitiva.

TERCERO.- En relación con las excepciones opuestas en la contestación, hemos de destacar que en el acto de la audiencia previa el Letrado de la demandada realizó unas manifestaciones confusas sobre la finalidad que pretendía con ellas llegando a afirmar que solo buscaba destacar la naturaleza sugestiva de las marcas de la actora en el momento de apreciar su valor distintivo y, no tanto neutralizar el ejercicio de la acción de infracción deducida por la actora que es la verdadera finalidad de las excepciones.

Dejando a un lado la confusa alegación sobre la finalidad real de las referidas excepciones, entraremos a analizarlas a continuación.

En primer lugar, respecto de la marca de la Unión Europea número 9223181 se oponen las excepciones de nulidad parcial de la referida marca para distinguir cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas y otras preparaciones para elaborar bebidas de la clase 32 y bebidas alcohólicas, excepto la cerveza y la ginebra de la clase 33, por ser una marca descriptiva según el artículo 7.1.c RMUE y para distinguir ginebras de la clase 33 por ser engañosa y causar error según el artículo 7.1.g RMUE.

Se rechaza las referidas excepciones porque el artículo 99.3 RMUE (*En las acciones citadas en el artículo 96, letras a) y c), la excepción de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria, presentada por una vía que no sea la de demanda de reconvención, será admisible en la medida en que el demandado alegue que el titular de la marca comunitaria podría ser desposeído de sus derechos por uso insuficiente o que la marca podría ser declarada nula por existir un derecho anterior del demandado*) permite oponer la excepción de nulidad frente a la acción de violación cuando estamos ante una causa de nulidad relativa, no ante las causas de nulidad absoluta como son las invocadas por la apelante.

En segundo lugar, respecto de la marca española 2922900 opuso la excepción de caducidad parcial por falta de uso de todos los productos de la clase 33 excepto la ginebra en virtud de lo previsto en los artículos 126 Ley de Patentes y 39.1 y 41.2 LM).

El artículo 41.2 LM sobre la excepción de caducidad por falta de uso opuesta frente a la acción de violación declara: " *Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.* "

De otro lado, el artículo 59.1 LM atribuye legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso a *la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.*

En nuestro caso, teniendo en cuenta que todas las alegaciones del recurso se centran en

que el signo "BOTANIC" evoca de forma directa y exclusiva los aromatizantes de la ginebra y que en el conjunto del signo utilizado por la demandada se hace referencia a un tipo de ginebra (clase London Dry Gin), carecería de legitimación activa W&H para instar la caducidad por falta de uso del resto de bebidas alcohólicas de la clase 33 excepto la ginebra. No resulta afectado por el hecho de que continúe vigente la marca de la actora para el resto de las bebidas alcohólicas porque su único interés estribaría en declarar la caducidad de la marca para ginebra y, en este caso, la caducidad no puede prosperar porque es evidente el uso por la actora de la marca para esta clase de bebida alcohólica.

En definitiva, carece W&H de legitimación activa para instar, aun por la vía de excepción, la caducidad parcial de la marca española 2922900 para todos los productos de la clase 33 excepto la ginebra.

De otro lado, a estos efectos, hemos de traer a colación la doctrina establecida en la Sentencia del anterior Tribunal de Primera Instancia de 13 de febrero de 2007 (asunto T-256/04): " *23 Según la jurisprudencia, de las disposiciones antes citadas se desprende que si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición (sentencia ALADIN, antes citada, apartado 45).*

24. En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes (sentencia ALADIN, antes citada, apartado 46). "

Significa que el uso respecto de uno de los productos de la categoría de bebidas alcohólicas, en nuestro caso, ginebra, permite considerar que se usan también los productos que pertenecen a la misma subcategoría impidiendo con ello la caducidad por falta de uso.

La excepción de nulidad parcial de la marca española 2922900 fundamentada en las causas de prohibición absoluta previstas en los apartados c) y g) del artículo 5.1 LM en relación con el artículo 51.1.a LM porque, respectivamente, resulta descriptiva para la ginebra y porque causa error para todas las bebidas alcohólicas de la clase 33 excepto la ginebra tampoco puede acogerse porque: i) no cabe aplicar analógicamente el artículo 126 LP a las marcas porque según la Disposición adicional primera LM , aplicable *rationes temporis* , solo es posible tal aplicación si es "compatible" con la naturaleza de las marcas y, en éstas se distinguen las causas de nulidad relativas y las absolutas, clasificación que no

opera en el ámbito de las patentes; ii) el artículo 41.2 LM solo permite oponer como excepción frente a la acción de violación la caducidad por falta de uso que ya hemos rechazado; iii) como veremos más adelante, las marcas de la actora no son descriptivas de la ginebra porque el término botánico se emplea para identificar los elementos aromatizantes de otras bebidas espirituosas distintas de la ginebra y otros productos de naturaleza diferente como los productos cosméticos; iv) precisamente, por esa misma razón, no inducen a error en el público sobre la naturaleza de los productos porque el relativo a botánico también es aplicable a otras bebidas espirituosas de la clase 33 como también veremos más adelante.

CUARTO.- Seguidamente, en el recurso se alega que la Sentencia de instancia ha omitido cualquier referencia al escaso carácter distintivo de las marcas de la actora habida cuenta de su naturaleza sugestiva o evocatoria de las marcas de HISUMER.

La Sala considera que el elemento relativo al mayor o menor carácter distintivo de las marcas de la actora desde un punto de vista intrínseco en atención a su carácter sugestivo es uno más de los parámetros a considerar dentro del examen conjunto de la acción de violación por riesgo de confusión (artículos 9.1.b) RMUE y 34.2.b) LM), por lo que el examen de su mayor o menor distintividad no debe realizarse de forma aislada sino dentro del juicio general sobre el riesgo de confusión.

Nuestra jurisprudencia (STS 17 de abril de 2017) fija una serie de criterios o parámetros para realizar el juicio sobre el riesgo de confusión:

" *1.- El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance.*

2.- La jurisprudencia de la sala sobre las directrices que deben seguirse en el juicio comparativo necesario para comprobar si concurre riesgo de confusión ha sido compendiada en las sentencias 95/2014, de 11 de marzo , 382/2016, de 19 de mayo , y 151/2017, de 2 de marzo , en los siguientes términos:

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

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

signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

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

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

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

En primer lugar, no existe ninguna duda de que el signo utilizado por W&H se realiza a título de marca sin que pueda oponerse ninguno de los límites establecidos en los artículos 37 LM y 12 RMUE. Buena prueba de ello es que W&H ha intentado el registro de los referidos signos, reproducidos más arriba, como marcas tanto en la OEPM como en la EUIPO.

En segundo lugar, hemos de determinar el público pertinente, esto es, el sector del público destinatario de estos productos que puede padecer el riesgo de confusión: i) es un público que tiene unas nociones básicas de inglés porque puede relacionar de modo fácil los términos "BOTANIC", "BOTANICALS" y "BOTANICAL'S" como afines y todos ellos con un significado relacionado con lo botánico o, de forma muy amplia, algo relacionado con el reino vegetal; ii) el testigo-perito Don Juan , actual Director de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas, propuesto por la ahora apelante, manifestó que el público consumidor de las llamadas ginebras "premium" o de gama alta se ha incrementado muy significativamente en la actualidad por la moda del combinado "gin-tonic" con lo que vino a dar a entender que no estamos ante un consumidor especializado sino ante un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, el cual rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.

En tercer lugar, hemos de proceder a la comparación de los signos en liza y, a estos efectos, la Sala hace suyas las conclusiones a las que llega la Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 4 de mayo de 2016 (asunto T-193/15) que examina la oposición de las marcas de la actora a la solicitud de registro de la marca de la demandada (marca de la UE

número 11184819) siendo muy ilustrativo que la apelante haya destacado en su escrito de contestación que ese mismo signo que solicitaba registrar es el mismo con el que comercializaba su ginebra en el mercado.

El hecho de que se trate de una Sentencia sobre el riesgo de confusión en el ámbito de la oposición a la solicitud del registro de una marca no impide que puedan extenderse sus conclusiones al ámbito de la acción de infracción por concurrir riesgo de confusión porque el examen comparativo de los signos en liza es idéntico en los dos ámbitos.

La referida Sentencia concluye: " *65. A la luz del conjunto de consideraciones anteriores, procede hacer constar que los signos controvertidos son ligeramente similares visualmente y presentan una similitud media en los planos fonético y conceptual.*

66. Por lo tanto, debe desestimarse por infundada la alegación de la demandante según la cual los signos controvertidos son diferentes. "

En cuarto lugar, la identidad aplicativa es plena porque en ambos casos nos estamos refiriendo a bebidas alcohólicas, en particular, a bebidas espirituosas, ginebra, *premium* o de gama alta, que se distribuye por los mismos canales, con un precio similar y cuya fabricación es realizada por Langley Distillery.

En quinto lugar, hemos de examinar como uno de los elementos a considerar dentro del juicio sobre el riesgo de confusión el carácter distintivo extrínseco e intrínseco de las marcas de la actora porque a mayor distintividad de la marca de la actora, mayor es el riesgo de confusión.

La distintividad desde el punto de vista extrínseco de las marcas de la actora no puede descartarse porque a la vista de los documentos 7 a 41 de la demanda podemos concluir que las marcas de la actora se han posicionado como una más de las existentes en el sector *premium* o de gama alta del mercado.

La distintividad desde el punto de vista intrínseco significa que debe atenderse a la relación del signo de la marca de la actora con la naturaleza o con las características o los elementos del producto; en nuestro caso, si "THE BOTANICALS" o "THE BOTANICAL'S" evoca de alguna manera a la ginebra o a alguno de sus componentes característicos.

En nuestro caso, podemos observar con la documentación aportada con la contestación que el término "botánico" se emplea por las empresas o por las personas especializadas en el sector para referirse a las sustancias (esencias de hierbas, flores o frutas) que confieren un aroma determinado a una ginebra. De otro lado, en la documentación aportada por la actora en el acto de la audiencia previa podemos observar que el término "botánico" en el sentido de sustancia aromatizante no es exclusivo de la ginebra sino que también se utiliza en ese mismo sentido para otras bebidas alcohólicos como el ron, whisky, ponche, incluso para productos ajenos a las bebidas alcohólicas como los productos cosméticos; también se utiliza para referirse a las especias u otros productos que pueden añadirse a la ginebra una vez servida al consumidor.

De lo anterior podemos concluir que i) las marcas de la actora no son descriptivas porque los "botánicos" no son exclusivos de la ginebra; ii) pueden evocar a los consumidores o empresas especializados en el sector de la ginebra a las llamadas sustancias introducidas en la ginebra que le confieren un aroma o sabor especiales; iii) al consumidor medio de ginebras *premium,* no especializado en ese sector, no le evoca o sugiere el signo de las marcas de la actora un elemento aromatizante exclusivo de la ginebra.

En sexto lugar, ya hemos dicho que en el juicio sobre el riesgo de confusión tiene incidencia el llamado criterio de la interdependencia, esto es, la compensación entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados de tal manera que un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En nuestro caso, la casi identidad aplicativa puede compensar el hecho de que los signos son ligeramente similares visualmente y presentan una similitud media en los planos fonético y conceptual.

En conclusión, el consumidor medio de las ginebras de gama alta o *premium* que presta un grado de atención medio puede confundir las marcas de la actora para designar su ginebra con los signos empleados por W&H para designar la ginebra que comercializa en el mercado creyendo que en ambos casos tienen idéntica procedencia empresarial o que existe alguna asociación entre ambas empresas.

Para agotar el resto de las alegaciones realizadas por la apelante relacionadas con esta cuestión hemos de decir que la Sentencia número 248/16, de fecha 16 de septiembre de 2016 dictada en el Rollo de esta Sección número 312-C22/16 no se opone a las conclusiones anteriores porque en esta Sentencia se destacaba como esencial la gran diferencia existente entre los productos designados por las marcas contendientes.

Con lo dicho hasta ahora se ha dado respuesta también a las alegaciones tercera y cuarta del recurso de apelación.

QUINTO.- Seguidamente, abordamos la alegación relativa a la improcedencia de la indemnización acordada en la Sentencia de instancia donde distingue varios submotivos: i) ausencia de la prueba de daños y perjuicios a la actora como presupuesto de la acción indemnizatoria; ii) improcedencia del criterio subsidiario relativo al 1% de la cifra de negocio de los productos infractores; iii) impugnación del período temporal indemnizable.

El primer submotivo no puede prosperar porque 1) en cuanto a la prueba del daño, hemos de estar, al margen de la doctrina *ex re ipsa,* a que el criterio del beneficio obtenido por el infractor, elegido por HISUMER en virtud de la facultad conferida por el artículo 43.2 LM , no está fundado en el principio de la *restitutio in integrum* que pretende reparar el daño realmente producido sino que está fundado en la doctrina del enriquecimiento injusto basado en la *condictio* por intromisión donde el infractor invade la esfera jurídica del derecho de exclusiva ajeno por lo que tiene que reintegrar el beneficio obtenido; 2) el daño se produce cuando los dos productos concurren en el mismo mercado y prueba de ello son los documentos números 63 a 72 de la demanda en los que los distribuidores de bebidas publicitan los productos designados por ambas marcas lo que necesariamente perjudica a la actora.

El segundo submotivo tampoco puede acogerse porque la actora puede en virtud del principio dispositivo modular el criterio indemnizatorio que solicita al tribunal de tal manera que puede fijar como mínimo la cuantía del 1% de la cifra de negocio de los productos infractores sin que esta Sección cuestione este concepto indemnizatorio a la vista del tenor literal del artículo 43.5 LM " *en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados* ", lo que no es incompatible con la Directiva 2004/48/CE, cuyo artículo 3.2 declara que las medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios.

En relación con el tercer submotivo hemos de estimar que el *dies a quo* del período indemnizable ha de fijarse en el día del requerimiento previo al procedimiento judicial (abril de 2012) como así interesaba subsidiariamente la actora pero el término final de este plazo llegará cuando cese la conducta infractora porque hasta entonces sigue la actora sufriendo el daño sin que ello suponga ninguna infracción del artículo 45.2 LM porque hemos iniciado el plazo indemnizable dentro de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.

La última alegación del recurso sobre la improcedencia de la fijación de una multa coercitiva por importe de 600.- ¤/día en el Fallo de la Sentencia no puede tener favorable acogida porque no tiene más objeto que anticipar la cuantía para en el caso de que en fase de ejecución persista la conducta infractora.

SEXTO.- En la medida en que se ha acogido en parte una alegación sobre el período temporal indemnizable se ha producido una estimación parcial del recurso, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada.

SÉPTIMO.- De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial se acuerda la devolución del depósito constituido por la apelante al haberse estimado en parte el recurso.

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

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

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con estimación parcial del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 2, de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, rectificada mediante Auto de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **REVOCAR Y REVOCAMOS** la mencionada resolución en el único particular relativo a que el período de la condena al resarcimiento de la indemnización de daños y perjuicios debe comprender desde el mes de abril de 2012 hasta que cese la conducta infractora, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la Sentencia de instancia, sin efectuar expresa imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada y acordando la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales junto con los documentos aportados por la actora y dos botellas aportadas por la demandada, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

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

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

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

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