

Id. Cendoj: 03014370082011100536
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Alicante/Alacant
Sección: 8
Nº de Resolución: 506/2011
Fecha de Resolución: 05/12/2011
Nº de Recurso: 526/2011
Jurisdicción: Civil
Ponente: ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA
Procedimiento: CIVIL
Tipo de Resolución: Sentencia

Idioma:

Español

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,
DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA Nº 526-C15/11

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 1081/09

JUZGADO MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-2

SENTENCIA NÚM. 506/11

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 cinco de diciembre de dos mil once.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 1081/09, sobre infracción de marca comunitaria, competencia desleal y publicidad engañosa, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud de sendos recursos entablados, de un lado, por la parte actora, ALLERGAN INC y ALLERGAN, S.A.U. (en lo sucesivo, ALLERGAN), representada por la Procuradora Doña María José Carbonell Pagán, con la dirección del Letrado Don Carlos González-Bueno Catalán de Ocón y; de otro lado, por la parte demandada, AESTHETIC DERMAL, S.L.,

representada por la Procuradora Doña María del Mar López Fanega, con la dirección del Letrado Don Emilio Alonso Langle.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 1081/09 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil once, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: *"Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña María Carbonell Pagán, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles ALLERCAN INC. Y ALLERGAN S.A.U. contra la mercantil AESTHETIC DERMAL, S.L. y, en consecuencia:*

A.- Declaro:

- Que el signo B-TOX ha sido elegido de mala fe;*
- Que el signo B-TOX es susceptible de generar engaño;*
- Que el uso que la demandada hace el signo B-TOX constituye un acto de competencia desleal;*
- Que como consecuencia de los pronunciamientos anteriores declare que el uso de la demandada hace el signo B-TOX constituye un acto de publicidad ilegal y engañosa;*

B.- Condeno a AESTHETIC DERMAL, S.L.:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones;*
- A abstenerse en lo sucesivo de utilizar el signo B-TOX;*
- A retirar el mercado cualquier calse de producto, documento, material publicitario o comercial de objetos de todo tipo en los que figure el distintivo B-TOX;*
- A pagar a las actoras solidariamente la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000€) Se desestiman las demás pretensiones contra ella ejercitadas.*

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se prepararon sendos recursos de apelación por cada una de las partes y, tras tenerlos por preparados, presentaron el respectivo escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a la parte adversa, la cual presentó el correlativo escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 526-C15/11, en el que se inadmitió el documento aportado por la actora. Se señaló para la deliberación, votación y fallo el día nueve de noviembre, en el que tuvo lugar.

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

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

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda que inicia este proceso está fundada en la titularidad por parte de ALLERGAN INC. de las siguientes marcas comunitarias cuya comercialización en España se realiza por ALLERGAN S.A.U.:

1.-) número 1.923.986, figurativa, solicitada el día 12 de octubre de 2000 y registrada el día 22 de marzo de 2002, para los productos de la clase 5: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neurológicos, distonías musculares, trastornos musculares leves, trastornos nerviosos autónomos, jaquecas, arrugas, hiperhidrosis, parálisis cerebral, espasmos, temblores y dolor y; de la clase 16: productos de imprenta pedagógicos; cuya representación gráfica es la siguiente:

2.-) número 1.999.481, denominativa, **BOTOX**, solicitada el día 14 de octubre de 2000 y registrada el día 9 de octubre de 2002, para los productos de la clase 5: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neurológicos, distonías musculares, trastornos musculares leves, trastornos nerviosos autónomos, jaquecas, arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, parálisis cerebral, espasmos, temblores y dolor.

3.-) número 2.105.832, figurativa, solicitada el día 14 de octubre de 2000 y registrada el día 12 de febrero de 2002, para los productos de la clase 5: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neurológicos, distonías musculares, trastornos musculares leves, trastornos nerviosos autónomos, jaquecas, arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, parálisis cerebral, espasmos, temblores y dolor; cuya representación gráfica es la siguiente:

4.-) número 2.575.371, figurativa, solicitada el día 7 de febrero de 2002 y registrada el día 7 de agosto de 2003, para los productos de la clase 5: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neurológicos, distonías musculares, trastornos musculares leves, trastornos nerviosos autónomos, jaquecas, arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, parálisis cerebral, espasmos, temblores y dolor; cuya representación gráfica es la siguiente:

5.-) número 3.700.317, denominativa, **BOTOX**, solicitada el día 8 de marzo de 2004 y registrada el día 14 de agosto de 2006, para los productos de la clase 3: belleza y cuidado del cuerpo (productos para), cremas y lociones faciales, cremas y lociones para la piel.

6.-) número 3.818.119, figurativa, solicitada el día 30 de abril de 2004 y registrada el día 16 de septiembre de 2005, para los productos de la clase 5: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neurológicos, distonías musculares, trastornos musculares leves, trastornos nerviosos autónomos, jaquecas, arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, parálisis cerebral, espasmos, temblores y dolor; cuya representación gráfica es la siguiente:

La demandada, AESTHETIC DERMAL, S.L., comercializa en España un producto cosmético en cuyo envase figura la siguiente identificación.

Al figurar en el envase la utilización del término **β-tox**, la actora deduce las siguientes acciones:

1.-) declarativas:

1.1.-) que ALLERGAN INC ostenta frente a la demandada un derecho preferente sobre el signo BOTOX.

1.2.-) que el signo **β-tox** ha sido elegido de mala fe.

1.3.-) que el signo **β-tox** es susceptible de generar engaño.

1.4.-) que el signo **β-tox** viola la norma imperativa contenida en el art. 16.3 del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre , sobre productos cosméticos.

1.5.-) que el uso de la demandada del signo **β-tox** constituye un acto de violación de las marcas comunitarias de las actoras.

1.6.-) que el uso de la demandada del signo **β-tox** constituye un acto de competencia desleal.

1.7.-) que el uso de la demandada del signo **β-tox** constituye un acto de publicidad comparativa ilegal y engañosa.

2.-) de condena:

2.1.-) a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.2.-) a abstenerse de utilizar en lo sucesivo el signo **β-tox** o cualquier otro que resulte confundible con las marcas de la actora.

2.3.-) a retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo en los que figure el distintivo **β-tox**.

2.4.-) a indemnizar a las demandantes i) los daños morales irrogados en un importe de 30.000.- €; ii) el lucro cesante en importe que resulte de aplicar el 8% a la cifra de negocio realizada por la demandada con el signo **β-tox** ; iii) en todo caso, en el 1% de la cifra de negocio realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados.

SEGUNDO.- La Sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda al rechazar la existencia de una infracción marcaria y al declarar que el uso del signo β- tox constituye un acto de competencia desleal y un acto de publicidad ilegal y engañosa, acogiendo todas las pretensiones de condena deducidas en la demanda salvo la indemnizatoria que la limitó únicamente a los daños morales por importe de 10.000.- €.

Frente a la misma se han alzado ambas partes: de un lado, las actoras, quienes interesan la estimación de la acción de infracción de las marcas comunitarias por parte de la demandada al usar el signo **β-tox** y; de otro lado, la demandada interesa la desestimación de la demanda al no poder calificarse el uso del signo **β-tox** en el envase de sus productos como un ilícito concurrencial ni tampoco como un acto de publicidad engañosa.

Abordamos, a continuación, las alegaciones esgrimidas por las partes en sus respectivos recursos.

TERCERO.- Recurso de apelación deducido por las actoras, ALLERGAN INC. y ALLERGAN, S.A.U.

El recurso impugna el pronunciamiento desestimatorio de la infracción marcaria al fundarlo en el carácter genérico o en la vulgarización sobrevenida de la marca de la actora cuando: a) no se ha ejercitado la demanda reconvencional correspondiente por parte de la demandada; b) no se ha probado el carácter genérico de la marca; c) la actora ha acreditado su actitud diligente al proteger su marca de forma permanente; d) en cualquier caso, carecería la demandada de interés legítimo para instar la caducidad por tolerancia.

La Sentencia de instancia rechaza la infracción marcaria porque las marcas de ALLERGAN INC carecen de carácter distintivo al no cumplir la función esencial de determinar el origen empresarial del producto sino que sirven para designar el producto constituido por el principio activo de una modalidad de toxina botulínica.

Hemos de partir del artículo 99 del Reglamento (CE) núm.207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria (en lo sucesivo, RMC), cuyo apartado primero declara que "Los tribunales de marca comunitarias reputarán válida la marca comunitaria a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvención por caducidad o por nulidad." En su apartado tercero se indica:"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."

Quiere decirse que el Juzgado de instancia ha de presumir siempre la validez de las marcas comunitarias invocadas por la actora salvo que la misma sea atacada por el demandado bien mediante una demanda reconvencional de nulidad o de caducidad, bien mediante la oposición de la excepción de falta de uso o de una causa de nulidad relativa.

En el párrafo último del hecho primero de la contestación a la demanda se dice: "Por ello, y ante la falta de tiempo para fundamentar una reconvención, una vez que ésta parte reúna las pruebas suficientes para establecer que alguna o todas las Marcas Comunitarias anteriores han devenido genéricas y/o usuales en el mercado, como por ejemplo ya se ha declarado por algún Tribunal francés en Sentencia que en estos momentos desconocemos si es firme o ha sido recurrida, se presentará la correspondiente acción de cancelación por nulidad ante el organismo o autoridad correspondiente." De otro lado, la parte demandada nunca opuso la excepción de nulidad absoluta por genericidad de la marca ni tampoco opuso por vía de excepción la caducidad por vulgarización, lo cual no hubiera sido posible porque excede del ámbito de la posible excepción a que se refiere el artículo 99.3 RMC.

En conclusión, ha de acogerse el recurso de apelación en el particular relativo a que el Juzgado de instancia prescindió de la presunción de validez de las marcas comunitarias y le privó de sus efectos por su carácter genérico o por su vulgarización sin que se hubiera articulado ninguna demanda reconvencional en ese sentido.

CUARTO.- Pero esta Sala, en el ejercicio de las facultades de conocimiento sobre el objeto del litigio que le confiere el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,

no puede concluir con que el acogimiento de la alegación esgrimida en el recurso de las actoras equivalga automáticamente a la declaración de la infracción marcaria porque en el escrito de contestación de la demanda también se alegó como motivo de oposición que el uso del signo **β-tox** en el envase del producto no se realizaba a título de marca o con una función distintiva sino con una función descriptiva de la función del referido producto.

Acogemos en esta alzada el referido motivo de oposición invocado en el escrito de contestación, esto es, que el signo **β-tox** se utiliza con una finalidad meramente descriptiva de la función desarrollada por el producto comercializado por la demandada por las razones que pasamos a exponer:

En primer lugar, el signo distintivo del producto comercializado por la demandada es la marca comunitaria número 5.343.215, de su titularidad, figurativa, solicitada el día 26 de septiembre de 2006 y registrada el día 20 de julio de 2007, para productos de la clase 3: cosméticos, cuya representación gráfica es la siguiente:

En segundo lugar, el signo "BONTA 568" es lo que más destaca en el envase: se encuentra en la parte superior, es de color rojo y el tamaño de la fuente de la letra es más grande; por el contrario, el resto del texto que le acompaña, se encuentra debajo, es de un color gris más oscuro que el del envase y el tamaño de la fuente de la letra es más pequeña.

En tercer lugar, el signo **β-tox** aparece en las leyendas del envase que describen las cualidades o funciones del producto: "DAILY CARE"; "Serum β-tox prolongator", "Anti Aging", "Relaxing" y "Relifting".

En cuarto lugar, el uso en el envase de la leyenda "Serum β-tox prolongator" puede entenderse tanto en el sentido de que el producto contiene un suero de la marca BOTOX o que es un suero que prolonga los efectos del alisamiento de la piel a los que se han administrado el medicamento BOTOX.

En quinto lugar, todas las Sentencias de órganos jurisdiccionales nacionales que se han pronunciado en otros litigios sobre el uso sin autorización por terceros de algún signo confundible con BOTOX (documentos números 16 a 29 de la demanda) se refieren siempre al signo que el tercero utilizaba para distinguir el producto; en ningún caso se refieren a menciones o indicaciones descriptivas de las funciones o cualidades del producto.

En conclusión, estimamos que la utilización de la expresión **β-tox** en la forma en la que aparece en el envase comercializado por la demandada no constituye una infracción marcaria, bien sea del artículo 9.1.b, bien sea del artículo 9.1.c del RMC, porque no se utiliza con una función distintiva sino meramente descriptiva de las funciones o cualidades del producto y, por consiguiente, estaría amparado su uso en el límite previsto en el artículo 12.b RMC.

Así pues, se desestima el recurso de apelación deducido por las actoras pero por razones distintas de las contenidas en la Sentencia impugnada.

QUINTO.- Recurso de apelación deducido por la parte demandada, AESTHETIC DERMAL, S.L.

Las alegaciones del recurso de apelación de la demandada se reducen a dos: 1.-)

infracción de la Ley de Competencia Desleal (LCD) y de la Ley General de Publicidad (LGP) porque la forma de presentación del producto no causa engaño a los consumidores sobre sus cualidades o efectos; 2.-) improcedencia de la condena a la indemnización por daño moral.

Antes de examinar la primera de las alegaciones hemos de referirnos a la legislación aplicable al presente caso y, siendo los hechos denunciados en la demanda anteriores al mes de diciembre de 2009, la legislación aplicable será la LCD y la LGP antes de la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. Compartimos con la apelante que en la Sentencia de instancia debió producirse un error de transcripción al referirse al artículo 6 como el ilícito concurrencial cometido por la demandada pues del mismo texto de la Sentencia se observa que el núcleo de la conducta está referido a los actos de engaño sobre las cualidades del producto ofrecido por la demandada.

Realizadas las precisiones anteriores, concluimos en que la referencia a **β-tox** contenida en el envase del producto de la demandada constituye un hecho susceptible de ser subsumido indistintamente tanto en los artículos 4 y 5 LGP (publicidad engañosa) como en el artículo 7 LCD (actos de engaño) porque:

En primer lugar, cualquiera que sea el significado que se atribuya a la leyenda "Serum β-tox prolongator" puede entenderse como que el producto comercializado por la demandada produce un efecto similar al producto BOTOX, bien porque contiene la toxina botulínica específica de esa marca, lo que no es cierto porque no es un medicamento, bien porque sirve para prolongar el efecto que provoca el producto BOTOX una vez aplicado, lo que tampoco es cierto pues no tiene la misma incidencia sobre las arrugas al no afectar a los músculos.

En segundo lugar, la referencia a **β-tox** en el envase puede hacer creer falsamente a los consumidores que estamos en presencia de un medicamento, al igual que BOTOX, lo que no es cierto pues el producto de la demandada no es más que un cosmético.

En tercer lugar, no es obstáculo a las consideraciones anteriores que la actora comercialice en España la toxina botulínica específica para el tratamiento anti-arrugas bajo la marca "VISTABEL" porque consta que ALLERGAN INC tiene registrada varias marcas que extienden su protección a todo el territorio de la Unión Europea donde prevalece el uso del signo BOTOX para ser utilizado como medicamento aplicable a las arrugas.

En cuarto lugar, el artículo 16.1 del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos, declara: "Sin perjuicio de lo establecido en las normas reguladoras de la publicidad, el texto, denominaciones, marcas, imágenes y otros signos, gráficos o no, que figuren en el etiquetado, los prospectos y la publicidad de los productos cosméticos no atribuirán a estos características, propiedades o acciones que no posean o que excedan de las funciones cosméticas señaladas en el art. 2, como propiedades curativas, afirmaciones falsas o que induzcan a error." En términos similares, también se refiere a similar prohibición el artículo 16.3 del mismo Real Decreto. En nuestro caso, el envase del producto de la demandada que es un cosmético contiene referencias a un medicamento que puede inducir a error a los consumidores sobre sus propiedades o funciones.

QUINTO.- La segunda alegación de la demanda está dirigida a impugnar el

pronunciamiento que condena al pago de la suma de 10.000.- en concepto de daño moral.

En primer lugar, denuncia la apelante la infracción del principio de congruencia de las Sentencias (artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) porque la demanda anudaba la indemnización por daños morales únicamente a la infracción marcaría y no a la competencia desleal.

Se rechaza esta alegación porque en el ordinal decimosexto de la fundamentación jurídica de la demanda se hacía una referencia expresa al artículo 18 LCD para el caso de la indemnización de daños por actos de competencia desleal en el caso de que no se declare la infracción marcaría. De otro lado, los amplios términos empleados en el artículo 18.5ª LCD no excluye la condena al resarcimiento por daños morales.

En segundo lugar, se alega que no procede la automática condena a la indemnización del daño moral porque se haya reconocido por el representante de la actora que la comercialización por la demandada de sus productos no ha afectado a sus beneficios. No estamos ante una condena automática a la indemnización del daño moral al no haber afectado la conducta de la demandada a la cifra de negocios de las actoras porque, en nuestro caso, con la indemnización se trata de resarcir un daño moral real y existente como es la reputación y buena fama en el mercado que ostentan las actoras que se ven afectadas por la indicación en los envases de los productos de la demandada de una indicación a la marca BOTOX cuando se trata de un producto cosmético que carece de sus cualidades o propiedades.

En tercer lugar, se alega que la indicación **B-tox** en el envase del producto de la demandada no perjudica el renombre del medicamento ni ocasiona un desprestigio a las actoras. Se rechaza esta alegación porque es evidente que la referencia indebida de **B-tox** en el envase cuando el producto no contiene su principio activo y cuando no produce sus efectos causa un perjuicio al renombre y prestigio de las actoras al pretender la demandada aprovecharse de las cualidades de un producto que ha tenido éxito en el mercado cuando el suyo propio no reúne sus características.

SEXTO.- Las costas causadas en esta alzada.

No procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada originadas por el recurso de apelación deducido por las actoras al concurrir el supuesto excepcional de las serias dudas de hecho y de Derecho según lo previsto en el artículo 394.1, al que se remite el artículo 398.1, ambos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , porque su recurso estaba justificado ya que se confirma la Sentencia de instancia por las razones expuestas en la presente resolución.

Procede imponer a la demandada las costas causadas en esta alzada originadas por su recurso al haber sido desestimado según establecen los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SÉPTIMO.- Destino de los depósitos constituidos para la preparación de los respectivos recursos de apelación.

De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial se acuerda la pérdida de los depósitos constituidos por

ambas partes para la preparación del recurso al no haberse acogido ninguno de los dos.

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

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

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación deducido por ambas partes contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 2, de fecha veintiuno de febrero de dos mil once, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS** la mencionada resolución por las razones expuestas en la presente, imponiendo a AESTHETIC DERMAL, S.L. el pago de las costas causadas en esta alzada originadas por su recurso y sin efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada originadas por el recurso de ALLERGAN INC y ALLERGAN S.A.U., acordando la pérdida del depósito constituido por ambas partes para la preparación de sus respectivos recursos.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales compuestos de dos tomos, 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, 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 el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-