

Id. Cendoj: 03014370082017100001
ECLI: ES:APA:2017:30
ROJ: SAP A 30/2017
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Alicante/Alacant
Sección: 8
Nº de Resolución: 76/2017
Fecha de Resolución: 13/02/2017
Nº de Recurso: 589/2016
Jurisdicción: Civil
Ponente: ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA
Procedimiento: CIVIL
Tipo de Resolución: Sentencia

Idioma:

Español

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 589-U46/16

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 685/14

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-1

SENTENCIA NÚM. 76/17

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 trece de febrero de dos mil catorce.

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 685/14, sobre infracción de marcas españolas y de la Unión Europea, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora, mercantil francesa, APPLICATION DES GAZ, société par actions simplifiées (en lo sucesivo, ADG), representada por la Procuradora Doña

Francisca Caballero Caballero, con la dirección del Letrado Don Jordi Güell Serra y; como apelada, la parte demandada, SOLQUIMIA IBERIA, S.L. (en lo sucesivo, SOLQUIMIA), representada por la Procuradora Doña María Auxiliadora Márquez Muñoz, con la dirección del Letrada Don Antonio Estanislao Gracia Zubiri.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 685/14 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: *"Que con desestimación íntegra de la demanda presentada por la procuradora de los Tribunales doña Francisca Caballero Caballero, en nombre y representación de la entidad mercantil Application des Gaz, S.A.S. contra la entidad mercantil Solquimia Iberia, S.L., debo absolver y absuelvo a la entidad mercantil Solquimia Iberia, S.L., de la totalidad de los pedimentos contenidos en la demanda.*

Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandante, la entidad mercantil Application des Gaz, S.A.S."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 589- U46/16 en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día nueve de febrero, en el que tuvo lugar.

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

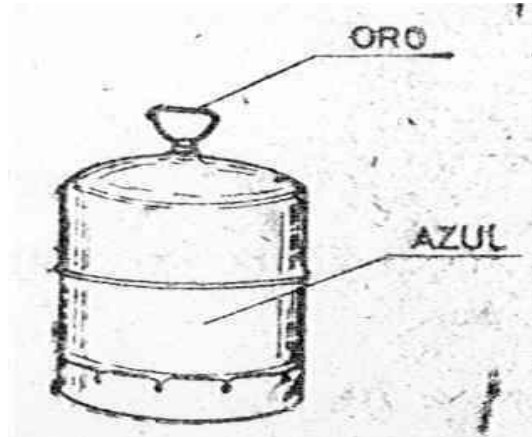
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actora, AGD, en cuanto titular de las siguientes marcas:

1.-) marca española nº 762951 (gráfica), solicitada el 13 de agosto de 1974, concedida el 5 de diciembre de 1978 y actualmente en vigor para distinguir " *gas combustibles (comprimido), de alumbrado* " en la clase 4 del Nomenclátor internacional, cuya representación gráfica es la siguiente:

[VER ADJUNTO]



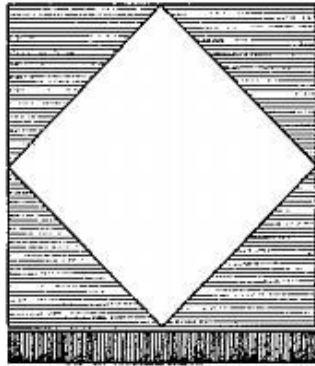
2.-) marca española nº 2027141 "CAMPING GAS ESPAÑOLA" (mixta), solicitada el 6 de mayo de 1996, concedida el 5 de noviembre de 1996 y actualmente en vigor para distinguir " bombonas " en la clase 21 del Nomenclátor internacional, cuya representación gráfica es la siguiente:

[VER ADJUNTO]



3.-) marca internacional nº 419103 (gráfica), solicitada el día 28 de noviembre de 1975, concedida el 8 de marzo de 1977 y actualmente en vigor para distinguir, entre otros productos, " bidons, boîtes et autres récipients pour gaz liquéfié " (bidones, cajas y otros recipientes para gas licuado) , en la clase 6, y « petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (à l'exception de ceux en métaux précieux ou en plaqué)" (pequeños utensilios y recipientes portátiles para el menaje y la cocina (a excepción de los de metales preciosos o de plaqué)) , en la clase 21 del Nomenclátor internacional, cuya representación gráfica es la siguiente:

[VER ADJUNTO]



4.-) marca de la Unión Europea nº 689208 "CAMPINGAZ" (mixta), solicitada el 19 de noviembre de 1997, con prioridad francesa de 29 de octubre de 1997, concedida el 5 de enero de 2000 y actualmente en vigor para distinguir, entre otros productos, " *gas de uso industrial o doméstico; gas de petróleo; gases combustibles; gas butano; gas propano* " en la clase 4 y " *recipientes metálicos, rellenables o no, para gas; cilindros; botellas; latas y cartuchos; varillas de soldadura metálicas* " en la clase 6 del Nomenclátor internacional, cuya representación gráfica es la siguiente:



[VER ADJUNTO]

al advertir que la demandada, SOLQUIMIA, comercializaba bombonas de GLD (gas licuado del petróleo) de 1litro/1,5 kg o de 6 litros/3 kg que estaban identificadas con la marca de la actora y que presentaban una etiqueta adhesiva de la siguiente manera cuando el consumidor cambiaba la bombona tras solicitar su sustitución por otra rellena de GLD



[VER ADJUNTO]

y que la demandada también comercializaba bombonas de color azul que



originariamente estaban identificadas con la marca de la actora pero que, tras un proceso de granallado y repintado y posterior identificación con la marca de la demandada "GREENSOL", presentan el siguiente aspecto y en cuyos tapones figuran las marcas de las que es titular la actora:

[VER ADJUNTO]



[VER ADJUNTO]



[VER ADJUNTO]

interesó la declaración de la infracción de las marcas de la actora, fundada en los artículos 34.2.a de la Ley de Marcas (LM) y 9.1.a) del Reglamento de Marcas de la

Unión Europea (RMUE) por concurrir doble identidad ; 34.2.b LM y 9.1.b) RMUE por concurrir riesgo de confusión y/o asociación; 34.2.c LM y 9.1.c) RMUE por la protección reforzada de la marca renombrada y, al mismo tiempo, interesó la condena de la demandada a: i) estar y pasar por las anteriores declaraciones; ii) cesar en las actividades de rellenado y venta en España de las bombonas de color azul de la actora; iii) cesar en sus actividades de repintado y venta en España de las bombonas de color azul y válvulas de la actora; iv) indemnizar a la actora los daños y perjuicios causados (2.530,80.- × por los gastos de investigación y asesoramiento legal, más 4% de la cifra de negocio de la actora por la comercialización de los productos ilícitamente marcado que se desglosa en 1% por la indemnización mínima más 3% por afectar a la notoriedad, renombre o prestigio de la marca de la actora).

La Sentencia de instancia desestimó la demanda al apreciar el límite del agotamiento de las marcas de la actora en virtud de lo previsto en los artículos 36 LM y 13 RMUE sin que las concretas condiciones de comercialización de los productos por parte de la demandada hayan perjudicado a los productos identificados con las marcas de la actora.

Frente a la misma se ha alzado la actora quien denuncia la errónea valoración de la prueba y la indebida aplicación de la STJUE de 14 de julio de 2011 (asunto C-46/10 , Viking Gas/Kosan Gas).

Antes de entrar a examinar las alegaciones del recurso de apelación deducido por la actora hemos de confirmar que la cuestión central del presente litigio se refería a si los derechos derivados de las marcas de ADG estaban agotados al vender la bombona a los clientes o, por el contrario, si a pesar de haber comercializado la actora los productos identificados con sus marcas en el Espacio Económico Europeo (EEE) por medio de sus distribuidores autorizados las conductas infractoras imputables a la demandada permitían excluir el agotamiento de los derechos derivados de las marcas de ADG.

La relevancia de esta cuestión reside en que si confirmamos el límite del agotamiento del derecho de las marcas de la actora resulta ya superfluo o inútil examinar el resto de las razones expuestas en la demanda para declarar la infracción de las marcas de ADG.

A su vez, la vista del resultado de las pruebas practicadas, hemos de tener en consideración las siguientes circunstancias: i) cuando los distribuidores autorizados por ADG venden a un consumidor por primera vez una bombona rellena con GLP, aquél abona una suma de dinero por el envase y por la carga, siendo el precio del envase muy superior al de la carga; ii) ADG no es el fabricante del envase sino que es un tercero; iii) el envase de la bombona lleva troquelado en su anillo inferior la marca del fabricante del referido envase y, además, lleva grafiado, de forma destacada, la marca de la actora, en cuanto comercializadora de la referida bombona; iv) cuando el consumidor pretende cambiar una bombona tras haber agotado la carga, recibe otra bombona llena en su lugar y solo abona el importe de la carga.

SEGUNDO.- La primera alegación del recurso de apelación denuncia que la etiqueta adhesiva que coloca SOLQUIMIA en las bombonas no evita el riesgo de confusión.

Considera la apelante que la etiqueta adhesiva colocada sobre las bombonas comercializadas por la actora cuya reproducción se contiene en el anexo 18 de la contestación cuy forma de colocación se puede observar en la siguiente imagen no impide al consumidor medio creer erróneamente que SOLQUIMIA es un distribuidor autorizado por la actora.



[VER ADJUNTO]

Rechazamos esta alegación por las razones siguientes: i) la etiqueta adhesiva es de color blanco de una dimensión importante en proporción con el tamaño de la bombona y en ella destaca la denominación "solquimia" por su tamaño y por su color rojo y provoca un gran contraste cromático con el fondo azul de las bombonas; ii) destaca que ese envase es relleno por SOLQUIMIA y, no solo esto sino que, además, señala que "SOLQUIMIA IBERIA, S.L. no tiene ningún vínculo con la marca del envase"; iii) no consta que ningún distribuidor autorizado por ADG coloque una etiqueta de esas características para informar que el relleno de la carga ha sido realizado por él, lo que significa que un consumidor percibirá que con esa etiqueta SOLQUIMIA actúa de forma distinta al resto de las empresas autorizadas por ADG para recoger los envases vacíos y proceder a su posterior relleno.

Además, el hecho de que en la etiqueta adhesiva colocada por SOLQUIMIA se indique que "no tiene ningún vínculo con la marca del envase" no puede calificarse de ambiguo en el sentido de que no puede saberse con exactitud si se está refiriendo a la marca del fabricante del envase propiamente dicho o a la marca de la empresa comercializadora. Un consumidor medio solo percibe de forma directa e inmediata la marca de la comercializadora que figura grafiada con caracteres ostensibles sobre el envase y la marca del envase, entendida como marca del fabricante del envase, solo aparece troquelada de forma prácticamente imperceptible para cualquier consumidor en el anillo inferior del envase (véase a estos efectos el informe técnico aportado como documento número 14 de la contestación).

En conclusión, la leyenda que figura en la etiqueta blanca adhesiva colocada por SOLQUIMIA es suficiente para dar a entender que esta última no es un distribuidor autorizado por ADG con el que no mantiene ninguna vinculación, sin dar lugar a dudas a un consumidor medio sobre esta circunstancia.

TERCERO.- Seguidamente, la apelante denuncia que la comercialización de las bombonas identificadas con la marca de la actora y rellenas por SOLQUIMIA y en las que coloca la etiqueta adhesiva blanca anteriormente referida, perjudica la notoriedad de sus marcas lo que justificaría su oposición a la comercialización por la demandada indicando como elementos que perjudican su notoriedad: i) el mal estado que presentan las bombonas rellenas por SOLQUIMIA; ii) la etiqueta blanca

es fácilmente desprendible de tal manera que en el caso de accidente o deflagración la responsabilidad sería imputable a ADG.

Sobre el defectuoso estado que presentan las bombonas rellenas por SOLQUIMIA la única prueba practicada es que las diferentes bombonas aportadas a este procedimiento, adquiridas en diferentes establecimientos autorizados por ADG ubicados en toda la geografía nacional (circunstancia ratificada por el representante legal de la actora) presentan un manifiesto estado de deterioro según la testifical de los comerciales de SOLQUIMIA que adquirieron las referidas bombonas y, además, el estudio técnico comparativo contenido en el anexo 14 de la contestación pone de manifiesto que, en todo caso, las condiciones sobre la presentación externa de las bombonas rellenas por SOLQUIMIA y el cumplimiento de los requisitos técnicos de seguridad por las mismas es superior al que presentan las bombonas distribuidas por los establecimientos autorizados por la actora.

El hecho de que pueda desprenderse fácilmente la etiqueta blanca adhesiva que informa sobre la no pertenencia de SOLQUIMIA a la red de distribuidores autorizados por ADG y la consiguiente responsabilidad que ello acarrearía para la actora cuya marca permanece indeleble en el envase en el caso de accidente o deflagración hemos de señalar que: i) no consta que la etiqueta colocada por SOLQUIMIA en las bombonas se haya desprendido en el curso del presente procedimiento a pesar de los años transcurridos desde que fueron aportadas; ii) no consta ninguna norma administrativa que prohíba a SOLQUIMIA insertar una etiqueta adhesiva de esas características para informar de que es una empresa que rellena el envase sin pertenecer a la red de distribuidores autorizados por la actora; iii) cuando SOLQUIMIA introduce de nuevo bombonas con la etiqueta blanca ha realizado el control de calidad y de seguridad para que su utilización no provoque ningún peligro para sus usuarios (anexo 14 de la contestación); iv) difícilmente puede imaginarse que la deflagración de la botella pudiera afectar exclusivamente a la etiqueta adhesiva blanca y, no al color azul y a la marca de la actora grafiada sobre el envase; v) la circunstancia de que la etiqueta sea fácilmente desprendible no es una cuestión atinente a la infracción de los derechos de la marca porque ya hemos declarado que evita la confusión sino, en todo caso, afectaría a las normas administrativas sobre seguridad y a las de protección de los consumidores.

CUARTO.- A continuación, la apelante denuncia el error en la valoración de la prueba cuando la Sentencia recurrida declara que el fabricante de las bombonas repintadas por SOLQUIMIA con la marca "GREENSOL" es una empresa distinta de ADG, de tal manera que como SOLQUIMIA ha transformado los productos excluye el agotamiento de los derechos marcarios de ADG.

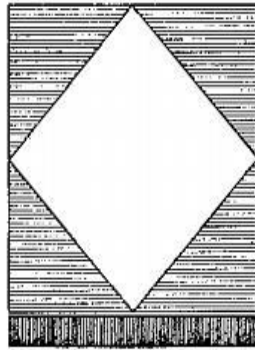
Se rechaza esta alegación por las siguientes razones:

En primer lugar, los envases no son fabricados por ADG sino por terceros de tal manera que los posibles perjudicados por una eventual transformación de los mismos serían estos últimos.

En segundo lugar, como ya se ha dicho anteriormente, las bombonas repintadas presentan la marca del fabricante del envase en el anillo inferior, no coincidente con ADG ni con su licenciataria en España, BUTSIR.

En tercer lugar, pretende la apelante atribuirse la condición de fabricante en aplicación de la Comunicación de la Comisión Europea "Guía Azul" publicada en el DOUE de 26 de julio de 2016 (C272/01) lo que carece de relevancia porque: i) no fue alegada esta disposición ni siquiera en las conclusiones orales tras la finalización del juicio por lo que su mención en el recurso es manifiestamente extemporánea según prevé el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; ii) además, la referida Comunicación no tiene valor normativo sino meramente orientativo según se infiere del apartado rubricado "AVISO IMPORTANTE"; iii) en todo caso, quien comercializa las bombonas, una vez repintadas es SOLQUIMIA, ya que inserta su marca "GREENSOL" cuando las repinta e introduce de nuevo en el mercado, de tal manera que sería aquélla a quien habría que atribuir la condición de fabricante.

En cuarto lugar, alega la apelante que sus marcas representadas gráficamente de la



siguiente manera:

[VER ADJUNTO]

[VER ADJUNTO]



son infringidas por SOLQUIMIA al aparecer en los tapones de las botellas repintadas por ella los siguientes signos infractores:

[VER ADJUNTO]



[VER ADJUNTO]



Rechazamos esta alegación porque: 1) la marca de la actora y el signo supuestamente infractor situados en la parte izquierda presentan notables diferencias que impiden ni siquiera considerar que estemos ante signos similares; 2) la marca de la actora y el signo infractor situados en la parte derecha tampoco pueden calificarse como confundibles por las siguientes razones: i) la figura romboidal con rayas blancas y azules, extraída del conjunto de la marca mixta de la actora, no tiene por sí sola carácter autónomo y distintivo; ii) el signo supuestamente infractor figuraba en los tapones suministrados por TECNO ENVASES, S.L., fabricante de las bombonas, según se desprende del croquis aportado como anexo número 11 de la contestación; iii) el "estudio de mercado para conocer la influencia del isotipo de CAMPINGAZ en el proceso de elección de compra" aportado como anexo número 13 de la contestación a la demanda es revelador de que los signos reproducidos en los tapones de las botellas repintadas por SOLQUIMIA tienen prácticamente una nula capacidad para asociarlos a los productos de ADG y así lo defendió su autor durante el acto del juicio, lo que contradice la alegada notoriedad atribuida a los mismos por la apelante.

QUINTO.- Por último, se alega en el recurso que no se pueden extrapolar las consideraciones de la STJUE de 14 de julio de 2011 (C-46/10) para justificar el agotamiento de los derechos derivados de las marcas de la actora porque el supuesto fáctico del que se parte es esencialmente distinto. En nuestro caso, a diferencia del caso al que se refiere el Tribunal de Justicia, el consumidor medio español no está habituado a que distintos operadores rellenen y distribuyan gas en las bombonas que llevan grafiada la marca de terceros por lo que siempre relacionará equivocadamente a SOLQUIMIA como perteneciente a la red de distribución de ADG.

Rechazamos esta alegación porque i) no existe prueba directa de que cuando el consumidor español quiere sustituir una bombona vacía por otra llena busque que el establecimiento esté expresamente autorizado por la actora o le es indiferente cuál es la entidad (el mismo establecimiento minorista o un tercero) encargada de rellenar la bombona que le entregan en sustitución; ii) el estudio de mercado aportado por la actora como documento número 15 de la demanda no ilustra sobre este aspecto.

SEXTO.- Se impondrán a la apelante las costas causadas en esta alzada al haber desestimado el recurso según prevén los artículos 398.1 y 394.1 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil .

SÉPTIMO.- Se declara la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse desestimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

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 contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 1 de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS** la mencionada resolución, imponiendo al apelante las costas causadas en esta alzada, con declaración de la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales compuestos de tres tomos con las bombonas aportadas por la demandada al Juzgado de su procedencia, 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 BANCO SANTANDER 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 el Tribunal de Marcas de la Unión Europea celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-