

Notificado el: 07/02/2017  
Letrado Direc.: Gomez Lopez, Andres  
Cliente: Industrias Rodríguez, S.A.  
Contrario: Bimbo, S.A.  
Asunto: AP1/000910

**ARACELI  
GARCÍA  
GÓMEZ**  
Licenciada en Derecho  
Procurador de los Tribunales  
C/. Santa Eulalia, 30 A, 1.º, 1.ª  
08902 L'Hospitalet de Llobregat  
Tel. 93 430 34 06  
Fax 93 439 80 52  
araceligarcia@procurador.org

## AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA  
ROLLO Nº 667/2015-2ª  
JUICIO ORDINARIO Nº 14/2014  
JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE BARCELONA

### SENTENCIA núm. 17/2017

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN  
DON LUÍS RODRIGUEZ VEGA  
DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a dos de febrero de dos mil diecisiete.

**Parte apelante:** BIMBO S.A.

-Letrado: Josep Carbonell Callicó  
-Procurador: Javier Segura Zariquiey

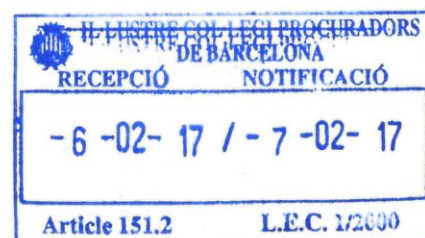
**Parte apelada:** INDUSTRIAS RODRÍGUEZ S.A.

-Letrado: Andrés Gómez López  
-Procurador: Araceli García Gómez

**Resolución recurrida:** Sentencia

-Fecha: 3 de julio de 2015  
-Demandante: BIMBO S.A.  
-Demandada: INDUSTRIAS RODRÍGUEZ S.A.

**Objeto:** Infracción de marca notoria



## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

*“Que desestimo la demanda interpuesta por parte de la entidad BIMBO S.A. contra la entidad INDUSTRIAS RODRÍGUEZ S.A., absolviendo a esta de la reclamación contra ella interpuesta.*

*Se imponen las costas del procedimiento a la parte actora.”*

**SEGUNDO.-** Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

**TERCERO.-** Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 12 de enero de 2017.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

## FUNDAMENTOS JURIDICOS

**PRIMERO.-** Contextualización de la controversia. Hechos probados.

1. La demandante BIMBO S.A. interpuso demanda por infracción de marcas y competencia desleal contra la demandada INDUSTRIAS RODRÍGUEZ, que comercializa galletas con las marcas “DAMITA” y “MARI LLET” que incorporan un grafismo idéntico o casi idéntico a la cuadrícula compuesta de colores azul fuerte, azul claro y blanco (que denominaremos “Cuadrícula Bimbo”) que está presente en los principales productos de la actora y que forma parte de distintas marcas registradas.

Para contextualizar la controversia estimamos conveniente partir de la relación de hechos probados que contiene la sentencia apelada, que en lo sustancial no son discutidos, sin perjuicio que añadamos después otros hechos que estimamos relevantes para la resolución del recurso:

1. *Bimbo, S.A. es una conocida empresa que inició su actividad en el año 1964, según relata la actora en su escrito de demanda.*

2. *En la actualidad comercializa diversos productos, tales como pan de horno, panecillos, tostadas, panes para todo tipo de bocadillos, productos de bollería, galletas y snacks, aunque el pan de molde haya sido uno de los productos por los que sea una empresa muy conocida. Documento número 1 de la demanda.*

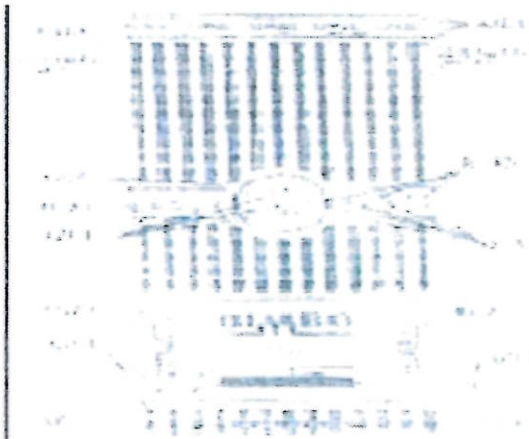
3. *Tiene implantación en más de 19 países de América, Asia y Europa. Documento número 3 de la demanda.*

4. *La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 14 de diciembre de 2012, reconoció el carácter notorio de la marca "BIMBO".*

5. *La actora utiliza en la presentación de sus productos, aunque no en todos los casos, un grafismo que reproduce lo que se denomina como "cuadrícula vichy", en suma, una cuadrícula con los colores azul fuerte y blanco. Documentos 6, 7, 8, 9 y 10 de la demanda. Y también los documentos numero 12 a 19 de la demanda.*

6. *La actora es titular de la siguientes Marcas en las que se reproduce la cuadrícula, además de la denominación Bimbo, sola o unida a otras, a la que se ha hecho referencia:*

*-Marca mixta número 2.249.003, que goza de prioridad desde el 22 de julio de 1999. La denominación es BIMBO SANDWICHES.*



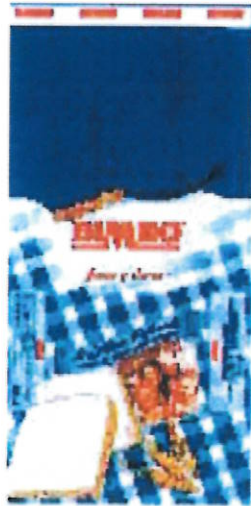
*-Marca mixta número 2.612.992, que goza de prioridad desde el año 2004. La denominación es BIMBO KIDS.*



*-Marca mixta número 2.713.730, que goza de prioridad desde el día 26 de mayo de 2006. La denominación es BIMBO SIN CORTEZA.*



*-Marca mixta número 2.714.255, que cuenta como prioridad desde el 30 de mayo de 2006.*



*-Marca mixta número 2.791.801 con prioridad desde el día 27 de septiembre de 2007.*



*-Marcas mixta número 3.013.299, que cuenta con prioridad desde el día 13 de enero de 2012.*



*Documentos números 23 a 28 de la demanda.*

*7. La entidad demandada es una empresa que se dedica a la comercialización de galletas, chocolate, turrones y caramelos. Documento número 29 de la demanda. El conocimiento de la demandada se ha extendido debido al éxito de los turrones de la marca VIRGINIAS y al hecho de que ha sido pionera en la fabricación del turrón sin azúcar. Documento número 8 de la contestación.*

*8. Entre los productos que comercializa se encuentra un paquete de galletas, en el que aparece la marca DAMITA en letras de color amarillo y rodeada de un contorno rojo. Como fondo de la marca aparece el que se ha denominado "cuadro de vichy". Documento número 30 de la demanda.*



9. También comercializa otro paquete de galletas, de la marca MARI LLET, en el que aparece de forma parcial, tras la marca, el “cuadro vichy”, en los colores azul y blanco. Documento 32 de la demanda.



En tal sentido, la demandada es titular de la marca numero 440.066 DAMITAS, en clase 30, con prioridad de fecha 23 de enero de 1964 y de la marca numero 355.599 MARILLET, en clase 30, con prioridad de 4 de noviembre de 1959. Documentos 13 y 14 de la contestación.

## **SEGUNDO.- De la demanda y de la contestación.**

2. La parte actora sostuvo en la demanda que la Cuadrícula Bimbo como tal tiene capacidad distintiva por sí misma y goza de notoriedad dentro del sector alimentario, tal y como resulta de los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio de Barcelona y Madrid (documentos 20 y 21) y del estudio de mercado que acompaña como documento 22. Los productos de la demandada, al comercializarse con un *packaging* o en un envase que reproduce la Cuadrícula Bimbo, infringen los derechos sobre la marca notoria de la parte actora (artículo 34.2º de la Ley de Marcas), infracción que no precisa de riesgo de confusión (basta con que se dé alguno de los supuestos de conexión, aprovechamiento indebido o menoscabo de la marca notoria del apartado c/). Además, el riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, al entender de la demandante, concurre en el presente caso y no desaparece por el hecho de que, junto las cuadrículas infractoras, la demandada utilice los elementos denominativos “DAMITA” y “MARI LLET”.

3. Subsidiariamente y para el caso de que se entendiera que no existe infracción de la marca registrada de BIMBO, resultaría de aplicación la protección conferida por la Ley de Marcas a la marca notoria no registrada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6.2, apartado d/, en relación con el 6.1,b/ y el artículo 34.5º de la Ley de Marcas.

4. De forma acumulada la entidad demandante ejercitó acción de competencia desleal, alegando que la demandada había infringido en los artículos 6 (actos de confusión), 11 (actos de imitación) y 12 (actos de explotación de la reputación ajena) de la Ley de Competencia Desleal.

5. La demandada se opuso a la demanda alegando, en síntesis, que los cuadros azules y blancos carecen de valor distintivo; que existe un uso generalizado del cuadro vichy en el sector de la alimentación, por lo que no puede ser monopolizado a través de su registro como marca; que los cuadros azules y blancos no constituyen el elemento dominante de la marca de la actora y, en consecuencia, tampoco gozan de notoriedad, carácter que sólo puede predicarse del elemento denominativo BIMBO; que los envases de la demandada no pueden confundirse ni asociarse con las marcas y productos de la actora; y, en definitiva, que no existe infracción del derecho de marca ni actos de competencia desleal.

## **TERCERO.- La sentencia y el recurso de la parte actora.**



6. La sentencia desestima íntegramente la demanda. Tras tener por acreditado que la cuadrícula objeto del procedimiento se utiliza usualmente, bajo las más diversas formas y colores, en el sector de la alimentación (y en otros sectores) e incluso en la presentación de pan de molde de otras marcas, y que existen un elevado número de marcas que incluyen el referido cuadro, la sentencia concluye que el grafismo de BIMBO carece de efecto distintivo y, en consecuencia, no pueda ser considerado como marca. Sólo la existencia de otros elementos gráficos y denominativos dota a los signos de la actora del necesario carácter distintivo. A partir de esas premisas, la sentencia descarta que exista infracción, dado que el análisis comparativo debe efectuarse tomando en consideración todos los elementos de ambas marcas (los gráficos y los denominativos). De igual modo rechaza que la parte demandada haya cometido actos de competencia desleal.

7. La sentencia es recurrida por la parte actora. La apelante alega errónea valoración de la prueba, al no haber considerado el juez la distintividad adquirida por la Cuadrícula Bimbo y su carácter notorio. El signo gráfico podría no tener carácter distintivo *ab initio*, pero lo adquirió tras un proceso de familiarización del público interesado, supuesto expresamente contemplado en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley de Marcas. La Cuadrícula, tras un uso intenso y duradero en el mercado, con cuantiosas inversiones para promocionar el signo, permite identificar el producto con la marca Bimbo. La documental aportada de contrario, que es tomada en consideración por la sentencia apelada, no desvirtúa el carácter distintivo de la Cuadrícula Bimbo, dado que ninguno de los documentos refiere la existencia de registros o de productos comercializados con la misma cuadrícula y para los mismos productos (de la clase 30). Por todo ello, reiterando los mismos argumentos jurídicos esgrimidos en el escrito de demanda, la parte actora solicita que se estime el recurso y se condene a la demandada en los términos interesados.

8. La parte demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.

**CUARTO.- Acción de infracción de marca. Ámbito de protección de la marca notoria**

9. Por lo que se refiere a la acción por infracción del derecho de marca, debemos recordar que el artículo 34, apartado segundo, de la Ley de Marcas dispone que *el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:*

a) *Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.*

b) *Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.*

El apartado c) del mismo precepto establece una especial protección al titular de la marca notoria o renombrada, dado que podrá prohibir la utilización de *“cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.”*

10. Por marca notoria, indica el artículo 8.2 de la Ley de Marcas, debe entenderse aquella que *"por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial"*. Es decir, se exige el conocimiento público y evidente del signo por parte de los sectores interesados (el público destinatario de los productos o servicios y los competidores), y el alcance de ese conocimiento ha de comprender todo el territorio nacional o una parte sustancial del mismo (sentencias del TJUE de 27 de septiembre de 2012, 10 de mayo de 2007, 22 de noviembre de 2007, entre otras).

11. Como dijimos en nuestra Sentencia de 27 de mayo de 2014 (ECLI:ES:APB:2014:15004), la tutela reforzada de la marca notoria registrada del artículo 34.2.c) de la LM y del artículo 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, y, en el mismo sentido, del artículo 5.2 de la vigente Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no está supeditada a que exista un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, bastando que el grado de similitud entre éstas

tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas, esto es, que la marca posterior evoque la marca notoria anterior al consumidor medio (SSTJCE 27 de noviembre de 2008, C-252/07, as. Intel Corporation, y 18 de junio de 2009, C-467/07, as. L'Oréal). La existencia de ese vínculo constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que pueda apreciarse la infracción marcaria que contempla la letra c) del artículo 34.2 LM. Para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores, sin que deban hacerlo todos (STS 23 de julio de 2012 - RGJ STS 6110/2012- con cita de las referidas SSTJCE).

12. La citada STJCE L'Oréal define las infracciones contenidas en el artículo 5.2 de la Directiva de la siguiente manera:

a) Perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior, denominado igualmente "dilución", "menoscabo" o "difuminación"; dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso de un signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener ese efecto (ap. 39);

b) Perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos "difuminación" o "degradación", tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca (ap. 40);

c) "Ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca" - también designado con los términos de "parasitismo" y de "free-riding"-; no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar,

existe una explotación manifiesta de la marca de renombre (ap. 41).

**QUINTO.- Carácter notorio de la marca registrada. Falta de carácter distintivo y de notoriedad de la Cuadrícula Bimbo.**

13. En este caso, no es controvertido que la marca de la demandante es notoria. Ahora bien, ese carácter es indiscutible únicamente en relación con las marcas tal y como aparecen registradas, esto es, con todos sus componentes, gráficos y denominativos, entre los que destaca el término “BIMBO”. Así resulta, por otro lado, de los documentos que se acompañan a la demanda, de los que resulta que la Cuadrícula Bimbo se utiliza siempre con el elemento denominativo “BIMBO” y no de forma aislada. Tanto las impresiones de la web corporativa (documento uno), como las muestras de los principales productos (agrupadas en los documentos seis y siete), el reportaje fotográfico sobre la flota de vehículos (documento ocho) o los expositores en puntos de venta (documento nueve), demuestran que la cuadrícula se presenta en todo caso conjuntamente con la palabra “BIMBO”. Lo mismo cabe decir de los anuncios publicados en distintos medios de comunicación (documentos doce a dieciocho).

14. Los documentos que acreditan la intensidad y la duración del uso de la marca, las inversiones realizadas en publicidad y la cuota de mercado alcanzada (documentos uno a cuatro y diecinueve de la demanda), lógicamente, versan sobre los distintos productos identificados en el mercado con las marcas registradas, esto es, con todos sus elementos y no sólo con la Cuadrícula Bimbo.

15. No podemos tener por acreditado, por el contrario, el carácter distintivo de la Cuadrícula, que, insistimos, nunca se ha utilizado desgajada del resto de componentes de la marca registrada. Tampoco podemos aceptar, por los mismos motivos, su carácter de marca notoria como tal, cuando junto a la Cuadrícula figuran en la marca registrada otros elementos gráficos y la denominación “BIMBO”, que estimamos es el elemento preponderante. El conocimiento público de la Cuadrícula por el consumidor (el público en general, dado que los productos son de gran consumo) y su carácter notorio lo es única y exclusivamente en la medida en que ese grafismo aparece con el resto de componentes de las marcas registradas.

16. Recordemos que el TJUE rechaza, en términos generales, el carácter distintivo de las marcas compuestas de signos excesivamente sencillos o compuestos por formas geométricas básicas, a menos que hayan adquirido un carácter distintivo por el uso. La Sentencia del TJUE de 3 de diciembre de 2015 (asunto T-327/14), que resuelve el recurso interpuesto contra la resolución de la OAMI de 3 de marzo de

2014 (aportada por la apelada en esta segunda instancia), en un supuesto de una marca comunitaria consistente en una cuadrícula similar a la que es objeto de este procedimiento (un cuadro vichy de colores rojo y blanco), declara la falta de distintividad del signo por no incluir elementos que permitan individualizarla. De dicha Sentencia destacamos los siguientes apartados:

*“31. Conviene recordar que el carácter distintivo de una marca, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 207/2009, significa que esta marca permite identificar al producto para el que se solicita el registro como procedente de una determinada empresa y, por lo tanto, para distinguir este producto de aquellos de otras empresas.*

*“34. Se desprende asimismo de la jurisprudencia que un signo con una sencillez excesiva y constituido por una figura geométrica básica, como un círculo, una línea, un rectángulo o un pentágono convencional no es susceptible, como tal, de transmitir un mensaje del que los consumidores pueden acordarse, de manera que estos no lo considerarán como una marca, a menos que haya adquirido un carácter distintivo por el uso (véase en este sentido Autos de 15 de septiembre de 2005 y 12 de septiembre de 2007).*

*35. Además, resulta de una jurisprudencia constante que este carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro y, por otra parte, con relación a la percepción que de ellos tiene el público pertinente, constituido por el consumidor medio de dichos productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y conocedor.*

*45. Por lo tanto, con razón observó esencialmente la cámara de recursos, en los puntos 33 a 35, que la disposición de los cuadrados de colores en el motivo en cuestión no constituía una configuración específica que la distinguiese de otras representaciones de cuadriláteros en un entrelazado repetitivo o que, en relación con todos los productos designados, esta representación no contenía elementos que permitieran individualizarla en relación con otras representaciones de motivo vichy, y llamar la atención del público”.*

17. La recurrente alega que la Cuadrícula Bimbo, aunque no tuviera carácter distintivo en un principio, lo adquirió en un proceso normal de familiarización del público interesado tras el esfuerzo publicitario realizado por BIMBO, de tal suerte que el consumidor, con la Cuadrícula en cuestión distingue el origen empresarial del

producto tras un uso intenso de la marca, supuesto contemplado en el artículo 5.2 de la LM. Se acoge, en tal sentido, a la jurisprudencia comunitaria expresada en la Sentencia de 22 de junio de 2006 (Caso Storck-OAMI), que dice al respecto lo siguiente:

*“Por lo que se refiere a la tercera parte de este motivo, procede recordar que, aun cuando una marca no tenga ab initio carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 40/94, puede adquirirlo, en relación con los productos o servicios correspondientes, a raíz de su uso conforme al apartado 3 de dicho artículo. Tal carácter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un proceso de familiarización del público interesado.”*

La Sentencia del TS de 11 de marzo de 2014 (ECLI: ES:TS:2014:1107) también admite como hipótesis que un elemento de una marca en concreto (en ese caso, el color azul de una conocida ginebra) pueda merecer la consideración de marca notoria no registrada (lo descarta en ese supuesto al considerar que no se había probado el carácter distintivo del color azul).

18. Pues bien, no podemos tener por acreditado que la Cuadrícula Bimbo haya adquirido distintividad *per se* y tenga carácter notorio más allá de la notoriedad y del conocimiento extendido que le proporciona el hecho de estar integrada en una marca notoria. Como venimos diciendo, la Cuadrícula no se ha utilizado nunca por sí sola y desprovista del elemento denominativo BIMBO. La prueba practicada no es suficiente, a estos efectos. Los certificados de la Cámara de Comercio de Barcelona y Madrid (documento 20 y 21 de la demanda) no justifican de ningún modo la notoriedad de la cuadrícula azul y blanca ni explican cuáles son sus fuentes de conocimiento. Es más, la Cámara de Madrid limita la notoriedad a *“las empresas vinculadas a la venta y fabricación de productos del sector de la alimentación”*, cuando la notoriedad lo es en relación con el sector del público al que está destinado el producto.

19. En cuanto al estudio de mercado acompañado a la demanda como documento 22, elaborado por la empresa BRANDOLOGIA a partir de 1000 entrevistas, estimamos que las respuestas están inducidas por las propias preguntas, referidas todas ellas al pan de molde BIMBO, es decir, la pregunta menciona la marca y sitúa al entrevistado ante un producto muy conocido y que recuerda. De este modo, en el apartado correspondiente a la *“notoriedad espontánea”* se formula la siguiente pregunta: *“¿Qué elementos concretos recuerdas que tiene el pack/paquete del pan de molde Bimbo?”*; y el 12,9% de los encuestados mencionaron los colores azul y

blanco. En cuanto al apartado de la “*notoriedad sugerida*”, se formula la siguiente pregunta: “*Ahora te voy a especificar algunos elementos concretos y dime, desde el recuerdo, si está en el pack de pan de molde Bimbo o no*”, enumerando a continuación los distintos componentes gráficos de la marca. Y el 79,70% de los encuestados recuerdan los “*cuadrados azules*”. Estimamos que para valorar la identificación de la Cuadrícula con el producto Bimbo, a los encuestados habría que haberles exhibido únicamente ese signo.

Es más, preguntado el autor del informe en la vista si la Cuadrícula permitía identificar el producto con la marca Bimbo, manifestó “*que si se aísla el cuadrado como estímulo, igual no, pero en un entorno comercial sí*” (minuto 29:03 del primer vídeo).

20. Hemos de tener presente, además, otras dos circunstancias que estimamos relevantes para rechazar la distintividad y notoriedad de la Cuadrícula Bimbo por sí misma. En primer lugar, no es controvertido (lo reconoció el legal representante de la actora en el acto del juicio), que no todos los envases de pan de molde Bimbo incorporan los cuadros azules y blancos. En la contestación a la demanda (páginas 26 y 27) se reproducen hasta seis variedades de pan de molde Bimbo en cuyos envases no figura la cuadrícula (y en alguno de ellos tampoco predominan los colores azul y blanco). No es posible, por tanto, conocer el origen empresarial del producto considerando únicamente la Cuadrícula. Sólo si se añade el elemento denominativo “Bimbo” de la marca registrada se puede identificar los productos de la actora.

21. En segundo lugar, la demandada prueba que el cuadro vichy, similar al de la actora, con distintas gamas de colores, se utiliza frecuentemente por empresas del sector de la alimentación en todo tipo de productos para evocar su procedencia artesanal o casera, dado que trae a la memoria el tradicional y hogareño mantel diseñado con ese tipo de cuadro. Agrupados en el documento cuatro (folios 105 y siguientes del segundo volumen) se reproducen distintos ejemplos, algunos de ellos muy conocidos, como el caldo natural Aneto de pescado (folio 108), la nata para cocinar de la Central Lechera Asturiana (folio 112), el pan tostado Recondo (folio 114), el tomate Helios (folio 115), el vinagre El Guiso (folio 116) o la leche y los yogures Bien Aparecida. Pero es más, también el pan de molde de la marca Auchán de Alcampo (documento cinco, al folio 122) o el de Eroski es presentado en envases con incluyen el cuadro vichy (el primero, en tonos azules y blancos, y el segundo en tonos naranjas y blancos).

22. BIMBO alega en su recurso (folios 1038) que los ejemplos citados por la

demandada no son relevantes, pues o bien las cuadrículas empleadas son diferentes o bien utilizan combinaciones de colores distintas a las de los productos Bimbo o bien identifican productos diferentes (leche, vinagre, mermelada, nata...). No desmiente, sin embargo, ese uso extendido del cuadro vichy en el sector de la alimentación para sugerir el origen casero del producto. Además, aunque las cuadrículas puedan ser distintas (tampoco son idénticos los cuadros de los productos de la demandada), la impresión de conjunto diluye las pequeñas diferencias que puedan existir en el tamaño, color o configuración de los cuadros. Y por lo que se refiere al hecho de que alguno de los productos (la leche, la mermelada o el vinagre) sean de distinta clase, no podemos desconocer que la demandante invoca el carácter notorio de la Cuadrícula Bimbo, lo que le permitiría superar el principio de especialidad y extender el *ius prohibendi* más allá de los productos o servicios para los que están registradas sus marcas.

23. En definitiva y como conclusión, no podemos tener por probado que el elemento gráfico de las marcas de la actora (la Cuadrícula Bimbo) tenga carácter distintivo por sí mismo y, en consecuencia, que BIMBO goce de un derecho de exclusiva sobre la cuadrícula azul y blanca. Por los mismos motivos tampoco podemos aceptar que la Cuadrícula Bimbo sea una marca notoria no registrada.

**SEXTO.- Análisis comparativo de las marcas enfrentadas. Inexistencia de infracción.**

24. Descartado el carácter distintivo y notorio de la Cuadrícula Bimbo, la acción por infracción no puede prosperar. La actora insiste en su recurso que es palmario el riesgo de confusión (que incluye el riesgo de asociación) entre los signos en liza y, en consecuencia, que es aplicable el *ius prohibendi* del artículo 34.2, apartado b), de la Ley de Marcas. Y, en cualquier caso, que BIMBO goza de la protección reforzada del artículo 34.2, apartado c). Para ello acota el análisis comparativo a un único elemento: la cuadrícula que está presente en las distintas marcas registradas y en los productos “DAMITA” y “MARILLET” de la demandada.

25. Entendemos, por el contrario, que el estudio comparativo debe realizarse tomando en consideración todos los componentes de ambos signos. Y son tan importantes las diferencias que no advertimos riesgo alguno de confusión. En uno y otro caso, el elemento dominante es el denominativo (BIMBO, por un lado, y DAMITA y MARILLET, de otro), que son completamente distintos y se presentan con diferentes colores y grafías.



Los elementos gráficos también son totalmente diferentes. Las marcas de la actora reproducen la imagen de rebanadas de pan de molde, junto con otros elementos ornamentales distintos a los de los envases de los productos de la demandada. En este contexto, la presencia de una cuadrícula azul y blanca en los productos DAMITA y MARILLET, sobre la que BIMBO no ostenta ningún derecho de exclusiva, no es relevante ni induce a confusión, dada las enormes diferencias entre el resto de componentes de ambas marcas. Además, también se advierte alguna diferencia en los tonos de los cuadros azules (son más claros los de los productos de las demandadas), en su tamaño (estos son más pequeños) y en su disposición (oblicua en el caso de las galletas MARILLET).

26. Tampoco los productos son idénticos, pues aunque todos ellos pertenecen al sector de la alimentación, las marcas de la actora se aplican al pan de molde y los signos de la demandada a galletas.

27. Por todo ello, confirmando los acertados fundamentos de la resolución apelada, debemos desestimar el recurso en lo que respecta a la acción de infracción.

#### **SEPTIMO.- Acciones de competencia desleal**

28. La recurrente alega que la conducta de la demandada, además de infringir sus derechos de propiedad industrial, es constitutiva de actos de competencia desleal. Considera que el uso de una Cuadrícula idéntica a la de los productos Bimbo infringe los artículos 6, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal.

29.- La sentencia delimita los ámbitos de la Legislación especial (la Ley de Marcas en este caso) y el de la Ley de Competencia Desleal y concluye, en aquello que puede ser examinado conforme a esta última Ley, que no se han cometido actos de competencia desleal.

30.- La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4245) recoge la jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, que sigue el denominado principio de complementariedad relativa. Dicha Sentencia dice al respecto lo siguiente:

*“Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución*

*entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva (Sentencia 586/2012, de 17 de octubre).*

*»Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.*

*»De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.*

*»De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.*

*»Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido» (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo).*

*En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, al afirmar: «(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez».*

31. Debemos descartar, de entrada, que resulte aplicable el artículo 11 de la LCD, que se refiere a la imitación de creaciones materiales, características de los productos o prestaciones. Son los artículos 6 y 12 los que aluden a las creaciones formales, esto es *“a las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos”* (Sentencias del TS de 23 de julio de 2010 y 11 de febrero de 2011).

32. Por lo que se refiere a los actos de confusión, mientras que en materia de marcas como regla el riesgo de confusión se determina comparando el registro tal y como fue practicado con el uso infractor, en el ámbito de la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal y como son usados, dado que lo que se protege, en último término, es el funcionamiento del mercado (Sentencia del TS de 17 de octubre de 2012). Pues bien, los mismos argumentos que hemos utilizado para descartar el riesgo de confusión en la acción infractora sirven para rechazar la aplicación del artículo 6 de la LCD. Son notables las diferencias entre los signos, tal y como son utilizados, y no existe el riesgo de que el consumidor llegue a considerar que las galletas DAMITAS o MARILLET comparten el mismo origen empresarial que el pan de molde BIMBO.

33. En cuanto a los actos de explotación de la reputación ajena, el artículo 12 de la LCD establece que *“se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”*. El párrafo segundo añade que *“en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares”*. La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1107) analiza el precepto en los siguientes términos:

*“i) La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno. Si bien esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos [cláusula general del art. 5 (actual 4), acto de confusión del art. 6, acto de engaño del art. 7 (actuales 5 y 7) y acto de imitación del art. 11] y cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones*

*formales (por todas, Sentencia 513/2010, 23 de julio), como también sucede con el tipo del art. 6º LCD , y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos-*

*La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado (Sentencia 365/2008, de 19 de mayo).*

*ii) La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal "reputación". Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el "goodwill", buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor (art. 217.2 LEC).*

*iii) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores (Sentencia 513/2010, de 23 de julio). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión "signo", como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-*

*iv) Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno.*

*v) El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin*

*justificación”.*

34. La recurrente considera que la conducta de la demandada implica un aprovechamiento de la reputación ajena, a partir del “*prestigio de que goza Bimbo y sus productos*”, en los que se ha invertido cuantiosas sumas en publicidad. La demandada se estaría aprovechando de ese prestigio “*al fabricar productos con un envasado similar y que el consumidor adquiere en el convencimiento de que lo que compra son productos BIMBO*”. Lógicamente y en línea con lo que venimos exponiendo, no compartimos esa afirmación. BIMBO no goza de ningún derecho de exclusiva sobre la Cuadrícula y los envases de los productos de la demandada presentan notables diferencias, por lo que no existe aprovechamiento del prestigio y de la reputación de la actora.

Por todo ello debemos desestimar el recurso y confirmar íntegramente la resolución apelada.

#### **OCTAVO.- Costas procesales.**

35. Conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen las costas de esta alzada a la recurrente.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

#### **FALLAMOS**

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de BIMBO S.A., contra la sentencia de 3 de julio de 2015, que confirmamos, con imposición de las costas de esta alzada a la apelante.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACIÓN.**- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.