

Nº de Recurso: 39/2016. **ROJ:** SAP B 2710/2018
Nº de Resolución: 120/2018
Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona. Sección 15
Juez Ponente: Luis Rodríguez Vega

**Audiencia Provincial Civil de Barcelona
Sección 15**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 39/16-2ª

Juicio Ordinario núm. 177/20015 Juzgado Mercantil núm. 7 Barcelona

SENTENCIA núm. 120/2018

Composición del tribunal: LUÍS RODRÍGUEZ VEGA

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO ELENA BOET SERRA

Barcelona, a veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

Parte apelante: Happy Pills SL

- Letrado/a: Pablo Rodríguez-Palmero Seuma

- Procurador: Araceli García Gómez

Parte apelada: Grandes Establecimientos FNAC España SAU

- Letrado/a: Raul Castillo Ortigosa

- Procurador: Cristina Borrás Mollar

Parte apelada: Fresh & Good SL

- Letrado/a: Alaitz Gonzalo Udabe

- Procurador: Susana Bravo Sánchez

Resolución recurrida: sentencia

- Fecha: 18 de noviembre de 2015

Parte demandante: Happy Pills SL

Parte demandada: Grandes Establecimientos FNAC España SAU y Fresh & Good SL

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: «*Que desestimo la demanda formulada por Dña. Araceli García Gómez, en nombre y representación de Happy Pills SA, y absuelvo a Grandes Establecimientos FNAC España SAU y a Fresh & Good SL de la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra, con imposición de costas a la parte demandante*».

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 4 de mayo de 2017 pasado.

Ponente: magistrado LUÍS RODRÍGUEZ VEGA.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. La actora Happy Pills interpuso demanda contra Grandes Establecimientos FNAC España SAU y Fresh & Good SL por actos de competencia desleal, concretamente por imitar el producto comercializado por la actora, con infracción de los dispuesto en los art. 11 y 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD).

2. Los demandados comparecieron para oponerse a la demanda y la sentencia desestimó íntegramente las pretensiones de la actora. Contra dicha resolución interpuso recurso Happy Pills, que reitera sus argumentos en esta segunda instancia, recurso frente al que se oponen las demandadas.

SEGUNDO. Hechos relevante y no controvertidos en esta instancia.

4. Son hechos relevantes para resolver el litigio y no controvertidos en esta segunda instancia los siguientes:

a) La actora comercializa desde el 2007 un producto que tiene tres características:

En primer lugar, se trata de una serie de botes de diferentes volúmenes, en concreto de siete tamaños (50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml y 1500 ml) de plástico transparente, concretamente de PET (un plástico que se asemeja al cristal) y que recuerda botes de las antiguas farmacias.

En segundo lugar, esos botes están rellenos de diferentes golosinas o chucherías cuyos colores han sido previa y cuidadosamente elegidos.

En tercer lugar, a esos botes se adhiere una etiqueta en la que debajo de la marca " happy pills " se incluye un mensaje desenfadado de diversos tipos como " contra los lunes" "contra los domingos sin futbol", "remedio contra el mal de amores" "para después de una noche loca", "administrar en caso de fiebre de sábado noche", "usar en caso de tensión sexual no resuelta", etc. Por ultimo, esas etiquetas incluyen una cruz de color rosa.



b) El público al que va dirigido el producto es el público adulto, al que se trata de sugerir que consuman esas golosinas como un remedio eficaz para los "males cotidianos" que le afectan.

c) Entre los años 2010 y 2011 el producto ha aparecido reseñado en numerosas revistas de moda, así como en secciones especializadas de periódicos (documento nº 6 y 7 de la demanda).

d) Igualmente el producto ha sido personalizado por encargo de importantes empresas como Pepsico, Sanofi Avertis, Epson, Deloitte, Swaroski, La Caixa, ONCE, Justo , Bread and Butter, etc. (doc. nº 8).

e) El día 28 de noviembre de 2013 Pelayo se puso en contacto con los responsables de Happy Pills con el fin de poder instalar, en el cafetería que explotaba su empresa en el centro comercial FNAC de San Sebastián (Guipuzcoa), una pequeña área para vender su producto. En dicho correo el remitente felicita a Happy Pills por la marca, la imagen y el concepto.

f) Pelayo es socio y administrador de Fresh and Good SL, constituida en abril del 2011 (doc. 13º de la demanda, folios 296, 299 y 300).

g) Fresh and Good SL comercializa en el FNAC de la Illa (Barcelona) igualmente botes rellenos de golosinas, a los que se adhiere la etiqueta que elige el comprador. Dichas etiquetas incluye una mensaje desenfadado en forma de rima tales como "un poco de este bote no se nota en mi culote", "este bote quita cualquier rebote", "para amores que no son trola", etc (Doc. 3, folio 483). Debajo de dicho mensaje se incluye la marca del demandado

<<Molagominola>>



h) Los productos de la demandada tienen la siguiente apariencia:



i) Se comercializa en el espacio de FNAC en la Illa Diagonal de Barcelona en el siguiente estand en forma de furgoneta:



j) En el estand hay botes rellenos de golosinas con las etiquetas correspondientes y botes sin etiquetar, como puede verse en la fotografía aportada por la demandada (folio 525. doc nº6 de la contestación, página 31).



TERCERO. La imitación desleal.

5. El art. 11. 2 LCD reputa desleal la imitación de prestaciones de un tercero

*<< cuando resulte idónea para generar **la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno** . La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica>>.*

6. Es requisito necesario para que el producto de la demandada Molagominola constituya una imitación desleal ex art. 11.2 LCD del producto de Happy Pills que éste esté dotado de mérito competitivo, peculiaridad concurrencial o singularidad competitiva, esto es, que la imitación recaiga sobre los rasgos diferenciales de los productos de Happy Pills que los diferencien o distinguan suficientemente de los habituales en el sector. Como establece la doctrina del Tribunal Supremo, que recoge la STS núm. 306/2017, de 5 de mayo de 2017 , *[e] s necesario que la prestación imitada goce de singularidad competitiva por poseer rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan **identificarla o reconocerla** y, en el caso de que la deslealtad de la imitación se funde en el riesgo de asociación, atribuirle a una determinada procedencia empresarial, diferenciándola de las prestaciones habituales en el sector provenientes de otras empresas. De hecho, la imitación relevante a efectos del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal solo es aquella que consiste en la copia de un elemento esencial o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial" que debe identificarse por un componente o por varios elementos. Así lo hemos declarado en sentencias tales como las 887/2007, de 17 de julio y 1167/2008, de 15 de diciembre .*

7. Debe significarse que la imitación de un producto con singularidad competitiva sólo podrá ser considerada desleal si concurre alguna de las circunstancias desleales previstas en el artículo 11.2 LCD : riesgo de asociación, aprovechamiento indebido de la reputación ajena o del esfuerzo ajeno, pues la finalidad de esa norma no es proteger las creaciones o prestaciones dotadas de singularidad competitiva en sí mismas consideradas, sino evitar el riesgo de asociación y/o el aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajenos. Como afirma el Tribunal Supremo, por ejemplo en Sentencia 254/2017, de 26 de abril de 2017, *[I] a deslealtad*

no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado la imitación.

8. Debe partirse, por consiguiente, incluso de la libre imitación de las prestaciones dotadas de singularidad competitiva, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva (por ejemplo, un derecho de patentes o modelo de utilidad o un derecho de diseño industrial) y la deslealtad de su imitación requerirá, en primer lugar, que la imitación no esté comprendida en el ius prohibendi de los derechos de exclusiva conforme al principio de la complementariedad relativa y, en segundo término, que concurra al menos una de las circunstancias de deslealtad y, además, esa circunstancia o reproche de deslealtad presente un alcance concurrencial diferente al que justifica el ius prohibendi de derecho de exclusiva conforme al principio o doctrina de la complementariedad relativa.

a) La singularidad competitiva.

9. En definitiva, la primera cuestión discutida es la singularidad competitiva del producto de la actora. Como hemos dicho, citado la STS núm. 306/2017, de 5 de mayo de 2017, la singularidad competitiva consiste en poseer rasgos que diferencien la prestación cuestionada de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla o reconocerla.

10. El juez de primera instancia niega que el producto de la actora tenga singularidad competitiva. No podemos compartir esa opinión por varios motivos, primero, por el comportamiento de Fresh and Good antes del litigio, segundo, por el éxito que ha tenido el producto en medios de comunicación, y tercero, por insuficiente prueba aportada por la demandada.

11. La demandada Fresh and Good se puso en contacto con la actora para distribuir su producto en la cafetería que explotaba del FNAC de San Sebastián. Es difícil explicar que su administrador se ponga en contacto con Happy Pills, le felicite por su imagen y concepto y se interese por distribuir su producto, si éste no tiene nada especial que lo diferenciase de las demás opciones del mercado. La demandada se limita a negar que pueda deducirse de su correo electrónico o esas conversaciones, a las que hemos hecho referencia, esa singularidad. La negativa es poco convincente. Creemos que es razonable pensar que si la demandada se mostró interesada en distribuir en especial ese producto, incluso en desarrollar máquinas especiales de vending de ese producto, es porque en ese momento era especial o exitoso en el mercado. Es difícil llegar a la conclusión contraria como pretende la demandada. Es de suponer que el administrador de Fresh and Good analizó, aún cuando solo fuera superficialmente, los diversos productos relacionados con las golosinas que había en ese momento en el mercado, y de entre ellos se decantó por Happy Pills.

12. En este mismo sentido hemos de valorar el documento acompañado al recurso y que consiste en un acta notarial en el que se recoge el contenido de tres enlaces de la plataforma Prezi, que es un foro dedicado a la presentación de proyectos profesionales, con la finalidad de captar inversiones. En primer lugar, podemos ver una presentación de Foods and Good elaborada por Pelayo y fechado el 14 de abril de 2014 en la que en un apartado titulado negocios a desarrollar se dice: "máquinas de vending personalizables para el concepto similar a Happy Pills" (folio 836 y 842). En segundo lugar, en otra presentación fechada el 29 de abril de 2014, bajo el título "input" de la empresa se muestra una diapositiva con dos frascos de Happy Pills y en la diapositiva siguiente se dice lo siguiente: "Abril 2014. Los socios identifican un concepto exitoso. Usando como base este concepto se atreven a presentar un proyecto mas ambicioso (...)". En una tercera diapositiva se dice "Petición de ayuda para seguir generando valor !!". Este

es el tipo de proyectos que los dos socios queremos abordar (...) De acuerdo con las tendencias de mercado (...). Parece indudable que para Fresh and Good el Hapy Pills representaba un tipo especial y exitoso de producto en el mercado.

13. Por lo tanto, creemos que Fresh and Good antes del litigio reconoció la singularidad y derivado de ella el éxito del producto de Happy Pills en el mercado de golosinas para adultos.

14. En segundo lugar, de las múltiples publicaciones del producto Happy Pills en los medios de comunicación, documentos n° 6 y 7 de la demanda, se desprende su reconocimiento en el mercado en general y, por lo tanto, también su éxito. Ese éxito solo puede deberse a su singularidad en la venta de golosinas y no a las golosinas en sí mismas.

15. Por ultimo, la actora en su demanda afirma su singularidad, explica las características novedosas del producto, y aporta, como hemos dicho multitud de publicaciones de las que resulta su éxito comercial. Sin embargo, los demandados no han aportado datos relevantes sobre el mercado al que se refiere el producto del actor, es decir, las golosinas para adultos. Es cierto que la demandada Fresh and Good aporta una serie de referencias y fotografías de otros productos similares a los de la actora, mediante su remisión a páginas web, pero lo hace sin mayores explicaciones sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, sobre el mercado donde se comercializan esos productos o las similitudes y diferencias con Happy Pills, de tal manera que podamos concluir que las características que la actora reivindica como singulares de su producto son generales del mercado. El esfuerzo probatorio de las demandadas es insuficiente para destruir las conclusiones probatorias que se desprenden de las citados medios.

b) La imitación del producto y el riesgo de asociación.

16. Como hemos dicho el producto de la actora se singulariza por tres características:

En primer lugar, se trata de una serie de botes de diferentes volúmenes, en concreto de siete tamaños (50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml y 1500 ml) de plástico transparente, concretamente de PET (un plástico que se asemeja al cristal) y que recuerda botes de las antiguas farmacias.

En segundo lugar, esos botes están rellenos de diferentes golosinas o chucherías cuyos colores han sido previa y cuidadosamente elegidos.

En tercer lugar, a esos botes se adhiere una etiqueta en la que debajo de la marca " happy pills " se incluye un mensaje desenfadado de diversos tipos como " contra los lunes" "contra los domingos sin futbol", "remedio contra el mal de amores" "para después de una noche loca", "administrar en caso de fiebre de sábado noche", "usar en caso de tensión sexual no resuelta", etc. Por ultimo, esas etiquetas incluyen una cruz de color rosa.

17. El producto de la demandada reproduce las tres características, aunque utiliza solo tres de los siete tipos de botes, incluso el precio de los productos es el mismo, pero se diferencia en la marca que acompaña a la etiqueta.

18. Como hemos dicho, un producto dotado de valor concurrencial o singularidad competitiva puede ser copiado, conforme el art. 11.1 LCD , siempre que esa imitación no vaya acompañada de un riesgo de asociación o el aprovechamiento indebido de la reputación ajena o del esfuerzo ajeno, que convierten la imitación en desleal.

19. La recurrente sostiene que Molagominola es percibida por el público como un tipo de productos de menor calidad de la propia Happy Pills, como una segunda línea del producto. Para ello se apoya en el dictamen pericial aportado como documento nº 20 bis de Donato . Es cierto que la mayor parte del público entrevistado percibe los productos como iguales o bastante parecidos, sin embargo, lo cierto es que la comparación se hizo con botes rellenos de golosinas que no llevaban la etiqueta, ni de Happy Pills ni de Molagominola. Por lo tanto, los resultados del test practicado han de ser lógicamente cuestionados.

20. Es indudable que los botes y los rellenos de golosinas son idénticos, y que los mensajes que acompañan esos botes son similares, la cuestión estriba en determinar si el uso de marcas diferentes, como Happy Pills (acompañada de la cruz rosa) y Molagominola, hace que desaparezca el riesgo de confusión entre los productos o sus respectivos orígenes empresariales.

21. En principio, una marca tiene por finalidad identificar el origen empresarial de un producto, por lo que marcas diferentes indican orígenes empresariales distintos. La marca es pues el signo óptimo para diferenciar el origen empresarial de dos prestaciones. En este caso, la demandada utiliza la marca de la que es titular claramente para identificar sus propios productos, no la oculta, enmascara o disimula, sino la coloca en un lugar perfectamente visible junto al mensaje que elige el consumidor al seleccionar la etiqueta, que no lo olvidemos, forma parte de las características que hacen singular el producto. Es cierto que las similitudes entre los productos son muy importantes, pero creemos que las diferencias entre las marcas insertas en las etiquetas son suficientes como para disipar en un consumidor medio el riesgo de asociación. No tenemos datos para pensar que ese consumidor pudiera pensar que se trata de otra línea de producto procedente de la propia Happy Pills de peor calidad, sobre todo, si como hemos dicho, se venden al mismo precio.

c) El aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo ajeno.

22. Por último, la recurrente sostiene que la imitación también es desleal por implicar un ahorro en el esfuerzo de creación del producto y su marketing, sin mayores precisiones ni referirse en especial a la reputación del producto.

23. La sentencia del Tribunal Supremo nº 254/2017, de 26 de abril (ECLI:ES:TS:2017:1629) resume la jurisprudencia sobre el ilícito previsto en el art. 11.2 en relación al aprovechamiento del esfuerzo ajeno:

<<1.- El hecho de que la regla general sea la libre imitabilidad de las prestaciones ajenas hace que el carácter desleal de la imitación de tales prestaciones exija la concurrencia de determinados requisitos que le tiñen de ilicitud. La deslealtad no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado la imitación.

*En concreto, a la vista de la acción ejercitada, **para que sea desleal, la imitación debe suponer un aprovechamiento del esfuerzo** y tal aprovechamiento ha de ser **indebido**. 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 un tercero**.*

Pero la deslealtad de la imitación no se basa en el mero aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva no previsto por el ordenamiento jurídico . Toda imitación supone un cierto aprovechamiento del

esfuerzo ajeno, y el principio de libre imitabilidad excluye que la imitación de la creación material ajena sea, per se, desleal. La deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación.

2. En la sentencia 675/2014, de 3 de diciembre, afirmamos que, dado que toda imitación implica beneficiarse del esfuerzo del imitado, se ha impuesto una interpretación de la norma del art. 11.2 LCD que no deje sin contenido efectivo la regla de libre imitación de las prestaciones ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva que se contiene en el art. 11.1 LCD y que, además, respete la función de la Ley de Competencia Desleal como instrumento de protección del mercado y de quienes en él concurren.

En este caso, se produce una matización del principio de la competencia por los propios méritos y prestaciones que inspira la normativa de la competencia desleal. Ese principio ha de compatibilizarse con el principio de libertad de imitación del art. 11.1 LCD.

También afirmamos en esa sentencia que el art. 11.2 LCD, al considerar desleal la imitación de prestaciones con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, trata de dar protección indirecta al competidor que con su esfuerzo se ha afirmado en el mercado o pretende afirmarse en él. Se protege a quien ha invertido tiempo y dinero en una creación, material o intelectual, frente a quien se apodera de su esencia sin tales costes.

3. Aunque el precepto legal no contiene referencia a los medios o instrumentos de la imitación, las sentencias 888/2010, de 30 de diciembre, 792/2011, de 16 de noviembre, y la citada 675/2014, de 3 de diciembre, rechazaron que la comisión del acto desleal debiera necesariamente producirse mediante una reproducción mecánica, como un sector de la doctrina defendía. En la primera de esas sentencias, afirmamos:

«Aun cuando es cierto que el supuesto de reproducción mecánica será el más general o normal de los constitutivos de la conducta ilícita de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no resulta razonable limitar al mismo el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones "sin reproducción mecánica" en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurren variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el aprovechamiento ha de ser "indebido", como exige el precepto legal».

4.- Como resulta de lo que acaba de exponerse, la jurisprudencia de esta sala ha exigido, para que se produzca el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por la imitación de sus prestaciones, que concurra un ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, y que no resulte justificada.>>

24. En el caso enjuiciado, es indudable que la imitación del producto implica una serie de ahorros de costes, pero lo que no ha justificado la actora es que ese ahorro vaya más allá de lo admisible en los términos de la doctrina legal expuesta.

CUARTO.- Actos de confusión.

25. La recurrente alega igualmente la infracción prevista en el art. 6 LCD , en el que se establece que "se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos". Este ilícito se basa en la imitación de la forma de presentación del producto y en el riesgo de asociación por parte del consumidor en relación a los orígenes empresariales de las prestaciones, riesgo que hemos descartado por el uso de marcas diferentes. Por lo tanto, las misma razones nos llevan a desestimar este ilícito.

QUINTO.- Costas.

26. Por último, la actora impugna el pronunciamiento por el que se le imponen las costas de primera instancia aplicando el criterio del vencimiento. En este punto, existen dudas de hecho sobre la tipificación de la conducta que nos llevan a revocar la decisión de imponer las costas al demandante. Como hemos dicho las dudas se centran en valorar si el uso de marcas diferentes es suficiente para que el consumidor medio pueda distinguir los diferentes orígenes empresariales del producto, cuando, como en este caso, el producto de la demandada es una imitación del de la actora. Nosotros hemos hecho un valoración, pero era razonable que el actor hiciera otra diferente en defensa de sus intereses.

27. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado parcialmente el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

FALLAMOS

Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Happy Pills SL contra la resolución del Juzgado Mercantil núm. 7 de Barcelona de fecha 18 de noviembre de 2015, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca parcialmente en relación a las costas, y en consecuencia, no se hace especial imposición de las costas de la primera instancia y tampoco se hace especial imposición de las costas del recurso.

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 originales 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.

Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito