

EL *LOOK-ALIKE* COMO NUEVO FRENTE EN LA INFRACCIÓN DE MARCAS: COMENTARIO A LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE, SECCIÓN 8ª, DE 18 DE FEBRERO DE 2019 (núm. 367/2019)

Jose Bonmatí Sánchez

Asociado Junior en Ayuela Jiménez Abogados

Resumen

El *look-alike* es una práctica cada vez más habitual en el mercado, que implica imitar las formas de comercialización del producto de un tercero, sin vulnerar los elementos denominativo y gráfico de la marca. Tras el cuestionable precedente recogido por el Tribunal Supremo en 2015, la Audiencia Provincial de Alicante, como Tribunal de Marca de la Unión Europea, ha dejado la puerta abierta a fortalecer la protección de las marcas frente a este tipo de prácticas.

Palabras clave

Look-alike, propiedad industrial, competencia desleal, marcas, complementariedad relativa.

I. EL LOOK-ALIKE CONCEPTO Y CUESTIONES JURÍDICAS RELEVANTES

1.1 Introducción y concepto

Con la apertura de nuevos mercados, y la imparable globalización de los mismos, no resulta difícil que el ingenio de algunos operadores del mercado los lleve a diseñar prácticas que se encuentran en esa difuminada frontera entre las conductas permitidas y las prohibidas.

En este caso, y en relación a la sentencia que será comentada en este artículo, la práctica que supone un nuevo reto, tanto para los operadores del mercado, como para los tribunales que resuelven los conflictos que surgen en el mismo, es la ya denominada *look-alike*, cuya traducción permite adelantar el concepto de la misma: "parecido".

El *look-alike* es una práctica cada vez más extendida y que supone comercializar un producto propio imitando la apariencia de los productos de otros operadores del mercado (Ej. Envase, etiquetado, presentación...), aunque sin vulnerar, en un principio, los elementos denominativos y gráficos de los derechos de propiedad industrial (Ej. Marcas, diseños, logos...) que puedan ostentar y emplear estos otros.

El primer antecedente relevante que encontramos en España, es el conflicto que surgió entre Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Galletas Production SA y Kraft Foods España Commercial SL (en adelante "Kraft"), contra Galletas Gullón SA (en adelante "Gullón"), y que fue resuelto por el Tribunal Supremo en septiembre de 2015 (núm. 450/2015).

1.2 Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Sep. de 2015 (núm. 450/2015)

En este caso, Kraft, titular de las marcas "Oreo" y "Chips Ahoy!" (a nivel nacional y europeo), instó acciones marcarias y de competencia desleal contra Gullón, titular de las marcas "Morenazos" y "Cookies".

A pesar de las amplias similitudes existentes entre los productos comercializados y sus envases, el Tribunal Supremo desestimó tanto las acciones por infracción marcaria, como las acciones por competencia desleal, basándose para ello, en los siguientes motivos:

En cuanto a las acciones marcarias, el Tribunal Supremo razona que, dado que "Oreo" y "Chips ahoy!" son marcas notorias, y disponen de una gran fuerza distintiva y dominante en el mercado, no puede imputarse a Gullón la infracción de ningún derecho de exclusiva por dos razones:

- En los productos distribuidos por Gullón (Morenazos y Cookies) no existe referencia alguna al elemento denominativo dominante de los distribuidos por Kraft (Oreo y Chips Ahoy)
- Consecuencia de lo anterior, el hecho de que existan amplias similitudes en la comercialización de los productos (Ej. Envase, colores, presentación...), no es suficiente para provocar una conexión que permita estimar la existencia de una infracción marcaria.

Por otro lado, y en relación a las acciones de competencia desleal ejercitadas: actos de confusión (art. 6 LCD), actos de imitación (art. 11 LCD) y aprovechamiento de reputación ajena (art. 12 LCD), el Alto Tribunal entiende que no hay lugar a la estimación de ninguna de ellas por el carácter notorio de las marcas de Kraft.

A pesar de que existía una clara semejanza de los envases comercializados por Gullón y Kraft (Ej. forma, dimensiones, combinación de colores...),

el Alto Tribunal entiende que la notoriedad de las marcas de Kraft impiden que:

- Exista riesgo de confusión para el consumidor.
- Como consecuencia de lo anterior, la imposibilidad de que exista aprovechamiento de reputación ajena.

En conclusión, la primera resolución judicial de relevancia en los conflictos de *look-alike* en España, tuvieron como resultado que ante una situación que, desde un punto de vista objetivo, suponía imitar la comercialización de los productos de un competidor, el resultado fuera la desestimación de todas las acciones de protección ejercitadas por Kraft: acciones amparadas por la Ley de Marcas ("LM") y acciones amparadas por la Ley de Competencia Desleal ("LCD"), generando así un peligroso precedente en el ámbito de protección del derecho de exclusiva que ofrecen las marcas.

II. SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE, SECCIÓN 8ª, DE 18 DE FEBRERO DE 2019 (NÍM. 367/2019)

2.1 Introducción

A pesar del cuestionable precedente sentado por el Tribunal Supremo en su sentencia 450/2015, en este apartado analizaremos el cambio de interpretación realizado por la Audiencia Provincial de Alicante, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea ("TMUE"), en su sentencia de 18 de febrero de 2019.

En este caso el conflicto surge por la comercialización del producto "Sota de Bastos", bebida alcohólica cuya presentación, envase y etiquetado, emula, presuntamente, a los utilizados en la comercialización de "Beefeater".

2.2 Breve descripción de los hechos

El caso resuelto por el TMUE es especialmente relevante, ya que guarda amplias similitudes fácticas con el resuelto por el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de septiembre de 2015, y por tanto ofrece otra visión interpretativa a la resolución de los conflictos *look-alike*.

Las similitudes más relevantes entre ambos casos pueden resumirse en los siguientes puntos:

- Se produce la distribución de un producto bajo una marca cuyos elementos denominativos y gráficos difieren de los utilizados por su competidor.
- Una de las marcas, en este caso la perjudicada, es considerada como marca notoria ("Beefeater").
- La comercialización del producto se lleva a cabo haciendo uso de un envase, etiquetado y presentación que es, sospechosamente, similar al de su competidor.
- El titular, y la distribuidora en España, de la marca presuntamente perjudicada, "Beefeater", instan contra el titular de la marca "Sota de Bastos", tanto acciones por infracción marcaria, como acciones por competencia desleal.

2.3 Fundamentos jurídicos: cambio de interpretación

A pesar de las similitudes entre ambos casos, la interpretación realizada por el TMUE dista, sustancialmente, de la resolución emitida por el Alto Tribunal en el caso de Kraft vs Gullón.

La resolución del TMUE confirma la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1, en la que se estimaban todas las acciones interpuestas contra "Sota de Bastos".

En relación a las acciones marcarias, el razonamiento expresado por el TMUE parece ser mucho

más racional que el emitido por el Tribunal Supremo, pues aunque reconoce que son marcas donde los elementos denominativos y gráficos difieren, advierte que las marcas deben ser analizadas, además, desde una triple perspectiva:

- Conceptual: las ideas que evoca la composición de la marca.
- Estructural: los elementos que configuran la marca.
- Visual: percepción que tiene el público del conjunto (elementos denominativos y gráficos).

De esta forma, el TMUE llega a la conclusión de que, a pesar de que un análisis por separado de los elementos que componen las marcas en conflicto: denominativo (Sota de Bastos vs Beefeater), y gráficos (Guardia con lanza vs caballero español con un garrote), pudiera llevar a la conclusión de que no existe riesgo de confusión, el conjunto de la marca "Sota de Bastos" evoca un innegable vínculo con la marca "Beefeater".

En este caso, el TMUE no ha tenido en cuenta factores secundarios como el precio inferior, la calidad del producto, ni los diferentes puntos de venta, razonando además que el hecho de que "Sota de Bastos" tuviera un precio inferior podía suponer una degradación o dilución de la marca "Beefeater".

En cuanto a la comercialización desleal, se reconoce la existencia de una ventaja desleal, o *free-riding*, obtenida en la comercialización de "Sota de Bastos", dado que el elevado grado de similitud conceptual, estructural y visual tenía por finalidad atraer la atención del consumidor habida cuenta de la reputación, fama y prestigio de "Beefeater".

Finalmente el TMUE condena al titular de "Sota de Bastos" a (i) cesar de forma inmediata en los actos de fabricación, distribución y comercialización del producto "Sota de Bastos"; (ii) retirar del tráfico y a destruir a su costa todos los productos, e (iii) indemnizar a las demandantes por los daños

y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria, como los derivados de competencia desleal.

III. COMPATIBILIDAD ENTRE ACCIONES MARCARIAS Y ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL: COMPLEMENTARIEDAD RELATIVA

Como se extrae de lo expuesto anteriormente, las conductas *look-alike* suponen imitar la comercialización de un producto bajo un elemento denominativo y gráfico distinto, lo que dificulta las acciones por infracción marcaria, generando así dudas en cuanto a las acciones que pueden ejercitarse: entre acciones marcarias, amparadas en la LM, y acciones por competencia desleal sobre la base de la LCD.

- Por un lado las acciones marcarias tienen la finalidad de proteger el derecho de exclusiva sobre un bien inmaterial (marcas, diseños...), y mantener el correcto funcionamiento del mercado, al evitar generar confusión en los consumidores.

- Por otro lado, las acciones por competencia desleal tienen el objetivo de proteger el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones.

Por tanto, y aún cumpliendo distintas finalidades, existe un punto de encuentro entre ambos tipos de acciones: el correcto funcionamiento del mercado. Para resolver esta cuestión, la jurisprudencia sigue el denominado principio de la complementariedad relativa.

En este sentido destacamos la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 15 de febrero de 2017 (núm. 94/2017), en la que se hace un repaso sobre la línea de interpretación mantenida por el mismo en cuanto al contenido del principio de complementariedad relativa, y que puede resu-

mirse en tres ideas fundamentales:

1. No se puede acudir a la protección que ofrece la LCD, si la conducta que busca combatirse pertenece plenamente a la esfera de la LM.

2. Se puede aplicar la LCD a aquellas conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

3. La aplicación de este principio requiere comprobar que la adopción de los remedios, que en el caso se solicitan, no entrañen una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria.

IV. CONCLUSIONES

El *look-alike* es una práctica cada vez más extendida, y sus características han hecho de este nuevo fenómeno una conducta preocupante para los titulares de marcas renombradas, pues, dado que supone imitar la comercialización de un producto, generalmente con éxito en el mercado, sin coincidir con los elementos denominativos y gráficos de la marca competidora, esta causando verdaderas dificultades, no solo a la hora de plantear acciones legales, sino también a la hora de ser resuelto por los tribunales.

La sentencia de 18 de febrero de 2019 emitida por el TMUE, abre una puerta a la protección de los titulares de marcas frente a competidores que, bajo el *look-alike*, pretendan eludir la protección que la ley de marcas ofrece a los titulares de las mismas.

En este sentido, la resolución judicial sienta precedentes sobre las pautas interpretativas relevantes que deben seguirse en el análisis de este tipo de supuestos, siendo necesario un profundo análisis sobre la similitud o no de las marcas en conflicto, sobre la base de las perspectivas conceptual, estructural y visual.

De esta forma el TMUE arroja una visión sumamente racional sobre la verdadera interpretación que debe hacerse en la protección de las marcas, adaptando así la interpretación de la normativa vigente, a las ingeniosas prácticas llevadas a cabo por algunos competidores.

IV. BIBLIOGRAFÍA

• Legislación

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

• Resoluciones judiciales

Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 2 de Septiembre de 2015, número de resolución 450/2015, Rec. 2406/2013.

Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 15 de febrero de 2017, número de resolución 94/2017, Rec. 1475/2014.

Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, de 18 de febrero de 2019, número 163/2019, Rec. 926/2018.

• Revistas

SERRALLER, M., "La ginebra española Sota de Bastos, condenada por imitar a Beefeater", *Expansión*, 9 de abril de 2019. Acceso en: <http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/04/09/5cacc6ee22601d461f8b4635.html>

EL **LOOK-ALIKE** COMO NUEVO FRENTE EN LA INFRACCIÓN DE MARCAS: COMENTARIO A LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE, SECCIÓN 8ª, DE 18 DE FEBRERO DE 2019 (núm. 367/2019).
Jose Bonmati Sánchez