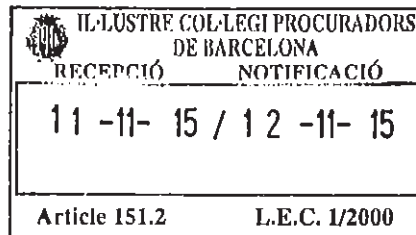


**JUZGADO MERCANTIL Nº 3
BARCELONA**

Asunto: 850/2014D4(Ordinario)



SENTENCIA

En Barcelona, a nueve de noviembre de dos mil quince.

Vistos por José M^a Fernández Seijo, magistrado del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, los presentes autos de juicio ordinario seguido con el número 850/2014D4 entre:

Demandante.- La entidad mercantil SOLQUIMIA IBERIA S.L., domiciliada en La Muela, Zaragoza, Polígono Industrial Centrovía, calle Paraguay nº 4; representada por el procurador de los tribunales don Ramón Feixó Fernández-Vega y asistida por el abogado don E. Gracia Zubiri.

Demandada.- La entidad mercantil BARRACHINA INVERSIONES Y SERVICIOS S.L., domiciliada en Gavá, avenida del mar s/n; representada por el procurador de los tribunales don Ignacio López Chocarro y asistida por la abogada doña M^a Antonia Torrente Tomás y el abogado don Jorge Grau Mora.

Causa.- Competencia desleal.

12. Cuestiones referidas a la reconversión planteada por la representación de BARRACHINA INVERSIONES Y SERVICIOS S.L.

12.1. Tal y como se ha indicado la parte demandada imputa a la parte actora en su escrito de reconversión la infracción de dos artículos de competencia desleal – el artículo 6 referido a actos de confusión y el artículo 20 referidos a las prácticas engañosas por confusión para los consumidores -. Los hechos en base a los cuales plantea acciones de competencia desleal se centra en el modo en el que SOLQUIMIA

realiza los servicios de rellenado de las bombonas comercializadas con la marca CAMPING GAZ - o CAMPINGAZ -, colocando una pegatina en la bombona, en lugar distinto a donde constan las marcas y signos distintivos de las bombonas distribuidas por la BARRACHINA, en la que se hace constar que el rellenado lo realiza SOLQUIMIA IBERIA S.L.

Partiendo de las bombonas que aporta la propia parte reconviniente, fotografiadas al relacionar el relatos de hecho probado, se puede destacar el modo en el que SOLQUIMIA publicita su servicio, el punto de la bombona en el que se colocan las pegatinas - las bombonas las aporta la demandante reconviniente por lo que es razonable pensar que las bombonas son representativas del modo en el que se realiza habitualmente la publicitación del servicio de rellenado.



Esta pegatina se coloca en la bombona en un lugar distinto del que aparecen las marcas y logos que comercializa la actora.



13. La parte reconvenida en su escrito de contestación plantea la excepción procesal de falta de legitimación activa por parte de BARRACHINA, dado que no es el titular de la marca y dado que el titular de la marca ha iniciado acciones en protección de la marca. El artículo 3 de la Ley de Competencia Desleal establece el ámbito subjetivo de la Ley cualquier acto que se realice en el mercado y con fines concurrenciales; el artículo 33 de la LCD al referirse a la legitimación activa habilita para el ejercicio de las acciones del artículo 32 a

cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal.

13.1. En el supuesto de autos BARRACHINA es la distribuidora en España de los productos amparados por la marca CAMPING GAZ o CAMPINGAZ, actúan en el mercado y dentro del mercado español es evidente que la actuación de SOLQUIMIA tiene una incidencia directa en su actividad económica ya que las etiquetas en cuestión se colocan en productos distribuidos por BARRACHINA.

13.2. Por lo tanto debe rechazarse la excepción de falta de legitimación activa.

14. La segunda de las excepciones se refiere a la posible litispendencia por cuanto la titular de la marca ya ha iniciado acciones frente a SOLQUIMIA.

14.1. No hay identidad en los sujetos, tampoco hay identidad en la naturaleza de las acciones ejercitadas, en todo caso parece que pueda haber interferencia entre las acciones que ejercita el titular de la marca ante los juzgados de Alicante y la defensa de los intereses de su distribuidora ejercitados en la reconvencción de este procedimiento, sin embargo no se ha planteado una posible prejudicialidad del procedimiento seguido en Alicante.

14.2. La falta de identidad de sujetos y de identidad de acciones permite rechazar la excepción de litispendencia, también la de cosa juzgada. Para poder entrar a examinar si concurre una posible excepción de litispendencia sería necesario que lo plantearan ambas partes o, cuando menos una de ellas – así lo exige el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

14.3. En otros apartados de la fundamentación jurídica de la sentencia se ha hecho referencia al principio de complementariedad relativa entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal – Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 sintetizando jurisprudencia consolidada –.

14.4. Conforme a la sentencia citada: *"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 marcaría"*. Por lo tanto no será posible entrar aquí a analizar la posible colisión entre las marcas distribuidas por BARRACHINA y el uso que SOLQUIMIA IBERIA S.L. realiza de su nombre comercial para identificar en el mismo envase – bombona o botella – su tarea de rellenado.

14.5. Por otra parte *"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 marcaría"*. En este caso la explotación del signo distintivo se produce cuando los distribuidores que tienen contacto con el cliente final colocan una pegatina para identificar el origen del producto empleado para el rellenado de las bombonas o botellas.

- 14.6. Es importante destacar que, de lo actuado en autos, debe considerarse acreditado que ni BARRACHINA ni SOLQUIMIA tienen contacto directo con el comprador final de las bombonas. BARRACHINA y SOLQUIMIA comercializan sus productos y servicios a través de una red de distribuidores – pequeños comerciantes o grandes superficies – que son los que ofrecen los servicios de rellenado y son los que colocan la pegatina en el caso de que el rellenado se realice con un producto – gas GLP – que no tengan su origen en SOLQUIMIA.
- 14.7. Ha quedado también acreditado que el origen del gas de una y otra parte es distinto, sin embargo no hay prueba directa o indirecta que permita considerar que hay diferencia de calidad entre los gases empleados – ambos son aptos para el uso en bombonas – y no se constata un riesgo o peligro específico en las bombonas rellenas con GLP de SOLQUIMIA.

15. Actos de confusión.

- 15.1. El artículo 6 de la LCD establece que *"Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.*
El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica".
- 15.2. Conforme al criterio judicial consolidado *"La confusión que contempla esta norma está referida a los medios de identificación utilizados por un empresario en el mercado, bien sea de su actividad, de sus productos o prestaciones o de su establecimiento comercial, esto es, el que recae sobre la identificación o presentación de aquéllos o éstos, imponiendo un juicio de confundibilidad que considere no sólo los medios de identificación y la similitud de productos o servicios con ellos distinguidos, sino también todos aquellos otros factores que coadyuven a ponderar, reforzando o debilitando, el riesgo de confusión"* (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 23 de abril de 2014 por citar una de las más recientes).
- 15.3. Continuando con la sentencia citada en este mismo fundamento: *"El comportamiento relevante ha de ser idóneo para crear confusión, si bien el riesgo de asociación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica. La confusión en sentido estricto se produce cuando el consumidor equivocadamente entiende que las prestaciones proceden del mismo origen empresarial o que las empresas son las mismas o los establecimientos del mismo empresario, y ello puede acontecer porque considere que los medios de identificación son uno mismo (confusión directa o inmediata), o porque, pese a advertir que los signos son distintos, las semejanzas entre ellos le llevan a pensar que el empresario que las crea es idéntico (confusión indirecta o inmediata). La confusión en sentido amplio (o asociación) tiene lugar cuando el consumidor, pese a saber que las prestaciones tienen un origen empresarial distinto, supone equivocadamente que entre los empresarios o profesionales respectivos existen vínculos económicos (pertenencia al*

mismo grupo empresarial) o jurídicos (licencias colaterales) que autorizan a explotar la semejanza de los signos”.

- 15.4. Por lo actuado en los presentes autos respecto de la red de distribución compartida por SOLQUIMIA y BARRACHINA todo parece indicar que los vendedores al pormenor distinguen con claridad los productos y servicios de las empresas, toman la decisión fundamentalmente por razones comerciales y, como ha indicado alguno de ellos, el precio es un elemento fundamental. No hay prueba alguna que permita considerar acreditado que los distribuidores a los que BARRACHINA y SOLQUIMIA ofrecen sus productos o servicios puedan confundirse, de hecho son estos distribuidores los que realizan la entrega de las bombonas una vez rellenas, los que entregan esas bombonas con las pegatinas de SOLQUIMIA.
- 15.5. No se ha practicado prueba alguna que permita considerar acreditado que ese riesgo de confusión se produce en el destinatario final de las bombonas, el comprador o usuario que tiene una bombona vacía adquirida en la red de distribución de CAMPINGAZ y que decide rellenarla.
- 15.5.1. No hay prueba alguna que permita considerar acreditado que un solo consumidor solicitara expresamente que se le rellenara una bombona con GLP distribuido por BARRACHINA y que haya recibido una bombona rellena con GLP de SOLQUIMIA.
- 15.5.2. En las bombonas obrantes en autos aparecen clara y correctamente identificados los signos distintivos de CAMPINGAZ, grabados en la propia bombona, y los signos que identifican el origen del gas de relleno, una pegatina adherida en el momento de rellenado, colocada en un lugar de la bombona distinto al de los signos distintivos de CAMPINGAZ, sin interferencia alguna. Una pegatina que incorpora un color distinto a la bombona – fondo en blanco – con un nombre distinto – el de SOLQUIMIA – y con una serie de advertencias claramente legibles respecto del origen del relleno y su no vinculación con la titular de la marca CAMPINGAZ y su distribuidora en España. Cierto es que en la pegatina se utilizan tamaños distintos de letra y que es distinto por su color y tamaño el nombre de SOLQUIMIA, pero el receptor final percibe con claridad que el relleno es de SOLQUIMIA y en negrita la no vinculación de SOLQUIMIA con CAMPINGAZ o BARRACHINA.
- 15.5.3. Un consumidor medio, atento y perspicaz, que no ha exigido expresamente que la bombona se rellene con producto GLP auspiciado por la marca CAMPINGAZ o por otras distribuidas por BARRACHINA, puede percibir de modo razonable que el relleno lo realiza una empresa distinta a la que comercializó la primera bombona, seguramente podrá percibir que el precio que paga es distinto, y que, en caso de incidencias ha de dirigirse a persona o entidad distinta.
- 15.5.4. Ciertamente SOLQUIMIA aprovecha las bombonas de CAMPINGAZ pero lo hace de un modo tal que es posible identificar a quien le ofrece ese servicio, el origen del producto empleado y la no vinculación entre el responsable del relleno y el fabricante o distribuidor de la bombona originaria.

15.5.5. El posible riesgo de asociación sobre la procedencia de la prestación quedaría contrarrestado por la colocación de la pegatina en cuestión.

15.5.6. No hay prueba alguna que permita considerar acreditado que las pegatinas en cuestión se colocaran total o parcialmente sobre las marcas y signos distintivos distribuidos por la BARRACHINA; tampoco hay prueba alguna que permita considerar acreditado que la pegatina se desprende con facilidad o se deteriora en modo tal que se impida su correcta lectura - de hecho las bombonas aportadas por BARRACHINA que tienen la pegatina han soportado sin incidencia alguna el trasiego propio de los autos judiciales, un trasiego distinto al del uso habitual de las bombonas, y ninguna de las pegatinas se ha desprendido o deteriorado. En todo caso lo trascendente en orden a la posibilidad de apreciar una posible confusión no sería tanto la caída, pérdida o deterioro por el uso de la bombona una vez rellena, sino la presencia de esa pegatina en el momento en el que el consumidor final recibe la bombona rellena.

16. Respecto de la posible concurrencia de una práctica engañosa por confusión para los consumidores. El artículo 20 de la LCD establece que *"En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios"*.

16.1. El artículo 20 LCD se introduce tras la reforma de la norma operada por la Ley 29/2009, que se ocupa de trasladar al derecho español la directiva 2005/29. El legislador español decidió incluir como un tipo específico incluido en el mencionado artículo 20, un supuesto de acción engañosa recogido en el artículo 6 de la directiva. Concretamente en el párrafo 2 del citado artículo 6 se establece que: *"También se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga:*

a) cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor";

16.2. A falta de una jurisprudencia consolidada que desarrolle este precepto puede afirmarse que el artículo 20 LCD operaría como un supuesto o tipo específico de acto de confusión para supuestos en los que no se tratara sólo de evaluar la relación entre competidores, sino específicamente la incidencia que esa confusión pudiera causar en el destinatario final del producto o servicio.

16.3. En el supuesto de autos ya se ha hecho mención a las características y circunstancias que concurren en el proceso de rellenado de las bombonas y cómo el

uso de una pegatina identificando al distribuidor del gas de relleno evita el riesgo de confusión.

16.4. Es interesante traer en este punto las conclusiones de la Abogada General en el Asunto Viking Gas – conclusiones de 7 de abril de 2011 al asunto C46/11 -; en estas conclusiones, elevadas en una cuestión referida a derecho de marcas, la abogada general hace referencia a la libertad de los consumidores a la hora de tomar una decisión sobre el proceso de relleno:

"(Ordinal 65) la propiedad de los consumidores sobre la bombona de material compuesto y la protección de la competencia prevalecen sobre las funciones afectadas de la marca.

(66) En caso contrario, los consumidores ya no serían libres de ejercer su derecho de propiedad sobre la bombona, sino que prácticamente estarían vinculados a un único vendedor, pues ningún tercero podría hacer un uso apropiado de las bombonas.

(67) Al mismo tiempo se restringiría notablemente la competencia en el mercado de gas en bombona. Si los consumidores sólo pudieran canjear las bombonas vacías con Kosan, otros vendedores ya no podrían acceder a ellos. La situación es en ese sentido comparable a la oferta de servicios de reparación para una determinada marca de vehículos. Con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva de marcas, no aplicable al caso de autos, se puede hacer publicidad de dichos servicios haciendo uso de la marca de automóviles, pues en caso contrario se impediría la competencia entre los talleres autorizados y los talleres no adscritos".

16.5. Difícilmente puede considerarse que concurre en el supuesto de autos riesgo de confusión en el consumidor cuando de lo que se trata es de aumentar su posibilidad de poder acudir a distintos proveedores de gas para poder rellenar una bombona que o bien sería de su propiedad, o bien ha satisfecho un depósito económico distinto del precio del gas que determina su libertad para poder rellenar la bombona con el producto que estime conveniente.

16.6. En conclusión, debe desestimarse también la demanda reconvenzional en todas sus pretensiones.

17. Desestimada la demanda y desestimada también la reconvencción entiendo que concurren las circunstancias de hecho y de derecho que, conforme al artículo 394 de la LEC, permiten no realizar una expresa condena en costas, debiendo cada parte asumir las suyas y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de la entidad mercantil SOLQUIMIA IBERIA S.L. absuelvo a la mercantil BARRACHINA INVERSIONES Y SERVICIOS S.L. de lo pretendido de contrario.

Desestimando la demanda reconvenzional interpuesta por la representación en autos de la mercantil BARRACHINA INVERSIONES Y SERVICIOS S.L. absuelvo a la mercantil SOLQUIMIA IBERIA S.L. de lo pretendido de contrario.

Cada parte hará frente a sus costas y las comunes por mitad.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona; recurso que habrá de presentarse en este Juzgado y formalizarse en el plazo de veinte días desde su notificación.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al libro de Sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de la fecha. Doy fe.