



Roj: **SAP B 11533/2019** - ECLI: **ES:APB:2019:11533**

Id Cendoj: **08019370152019101686**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **07/10/2019**

Nº de Recurso: **31/2019**

Nº de Resolución: **1738/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120178005536

Recurso de apelación 31/2019 -3

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 735/2017

Parte recurrente/Solicitante: TEOFARMA SRL

Procurador/a: Javier Segura Zariquiey

Abogado/a: Javier Vazquez Salleras

Parte recurrida: FAES FARMA SA

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: Alvaro Bourkaib Fernandez De Cordoba

Cuestiones: marcas: nulidad e infracción. Examen del riesgo de confusión.

SENTENCIA núm. 1738/2019

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

Barcelona, a siete de octubre de dos mil diecinueve.

Parte apelante: Teofarma, S.R.L.

Parte apelada: Faes Farma, S.A.

Objeto del proceso: nulidad e infracción de marcas.

Resolución recurrida: sentencia.



- Fecha: 15 de octubre de 2018.
- Parte demandante: Teofarma, S.R.L.
- Parte demandada: Faes Farma, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La demanda de Teofarma, S.R.L. interesaba los siguientes pronunciamientos:

"A) SE DECLARE:

1.- La nulidad total de la Marca española nº 3.594.716 "OTIFAES TAPONOX", registrada para distinguir los siguientes productos de las clases 1, 3 y 5, por hallarse incurso en las causas legales de nulidad indicadas en el Fundamento de Derecho III del presente escrito, librándose a tal efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que cancele dicho expediente de marca. Por así disponerlo el artículo 61 de la Ley 17/2001, deberá anotarse preventivamente en la OEPM la pendencia de la acción de nulidad aquí ejercitada en relación a dicho registro.

2.- Subsidiariamente (para el caso de que no se estime la nulidad total), la nulidad parcial de la Marca española nº 3.594.716 "OTIFAES TAPONOX", registrada para distinguir los siguientes productos de las clases 3 y 5 por hallarse incurso en las causas legales de nulidad indicadas en el Fundamento de Derecho III del presente escrito, librándose a tal efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que cancele dicho expediente de marca. Por así disponerlo el artículo 61 de la Ley 17/2001, deberá anotarse preventivamente en la OEPM la pendencia de la acción de nulidad aquí ejercitada en relación a dicho registro:

- Clase 3: productos de perfumería tales como cosméticos, jabones, lociones, aceites esenciales, dentífricos, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

- Clase 5: y productos farmacéuticos y veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas (clase 5);

3.- Que FAES FARMA, S.A. ha infringido la Marca española nº 239.822 "TAPONOTO", relacionada en el Hecho Segundo del presente escrito, propiedad de TEOFARMA, S.R.L., al identificar en el mercado su producto con el signo "TAPONOX".

4.- Subsidiariamente (para el caso de que no se estime la acción de infracción de marca), que FAES FARMA, S.A. ha cometido actos de competencia desleal con la comercialización y/u ofrecimiento del producto "TAPONOX" con el packaging o modo de presentación al que se hace referencia en el Hecho Quinto de la presente demanda.

B) SE CONDENE A LA DEMANDADA:

5.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

6.- A cesar en la realización de cualquier acto de utilización, ofrecimiento o comercialización de los productos "TAPONOX" o de cualesquiera otros que puedan infringir las marcas de la demandante.

7.- A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto utilización, ofrecimiento o comercialización que suponga el empleo de signos distintivos idénticos o confundibles con la Marca española nº 239.822 "TAPONOTO".

8.- A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto utilización, ofrecimiento o comercialización que suponga el empleo del packaging o modo de presentación al que se hace referencia en el Hecho Quinto de la presente demanda.

9.- A indemnizar a la actora por la infracción de su marca y por la comisión de actos desleales en el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos "TAPONOX", tal y como prevé, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, el art. 43.5 LM".

SEGUNDO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " **DESESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de TEOFARMA S.R.L. contra mercantil FAES FARMA S.A. absolviéndola de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa imposición de costas a la actora** ".

TERCERO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Teofarma, S.R.L. Admitido en ambos efectos 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 20 de junio pasado.



Ponente: magistrado JUAN F. GARNICA MARTÍN.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

1. Teofarma, S.R.L., titular de la marca denominativa ES 239 822 "Taponoto", interpuso demanda contra Faes Farma, S.A. (Faes) ejercitando frente a ella acción de nulidad de la marca ES 3 594 716 "Otifaes Taponox", así como acción de infracción. Afirma que la demandada está utilizando ese signo que se confunde con el suyo prioritario para identificar productos idénticos a aquellos a los que aplica su propio signo.

Subsidiariamente ejercitó una acción de competencia desleal imputando a la demandada actos de confusión de los arts. 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal .

2. Faes se opuso a la demanda argumentando que no existe riesgo de confusión ni en el ámbito marcario ni en el de la competencia desleal, razón por la que todas las acciones ejercitadas debían ser desestimadas.

3. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda considerando que no existía riesgo de confusión, a pesar de la proximidad que existe entre los signos enfrentados, así como de la identidad entre los productos. Justifica esa apreciación en la baja capacidad distintiva de ambos signos en la parte coincidente (TAPONOTO/TAPONOX), ya que se utilizan para designar un producto cuya aplicación médica es el tratamiento de tapones en los oídos. Así, el producto de la actora es susceptible de descomponerse en dos términos: "tapón" y "oto", el segundo de los cuales corresponde a la designación en griego de oído; y el producto de la demandada es susceptible de descomponerse en "tapón" y "ox", el segundo de los cuales haría referencia al producto conocido como "agua oxigenada", precisamente uno de los componentes de ese producto.

También desestimó las acciones de competencia desleal considerando que no concurrían los requisitos para que pudiera apreciarse que la demandada había incurrido en los ilícitos concurrenciales invocados.

4. El recurso de la actora insiste en la procedencia de ambas acciones ya que estima que concurre riesgo de confusión e imputa a la resolución recurrida haber incurrido en error en la valoración de la prueba, así como en la aplicación del derecho. El primero, por las siguientes razones:

a) No es cierto que el sufijo "OX" sea utilizado para designar el agua oxigenada.

b) No es cierto que el signo "Otifaes" sea el elemento predominante o importante en la marca de la demandada. La forma en la que se utiliza por la demandada la marca deja muy claro que el elemento predominante es TAPONOX y que la demandada lo ha utilizado con el único propósito de aprovechar el prestigio de su marca en el mercado.

c) No es cierto que el acceso al producto por parte de los consumidores se haga de forma muy mayoritaria (más del 90 %) a través de un profesional sanitario, como afirma la resolución recurrida.

En cuanto al error en la aplicación del derecho, porque la resolución recurrida no ha seguido los criterios establecidos por la jurisprudencia para hacer la comparación entre los signos.

También insiste en que están debidamente justificados los dos tipos de competencia desleal invocados en la demanda.

SEGUNDO . Principales hechos que sirven de contexto al conflicto.

5. La resolución recurrida contiene el siguiente relato de hechos probados:

1. El actor TEOFARMA S.R.L. es una entidad italiana del sector farmacéutico que se dedica principalmente a la elaboración de medicamentos y productos sanitarios que comercializa a nivel mundial la solución "TAPONOTO" que tiene por finalidad liberar la suciedad y el exceso de cerumen del oído.

2. TAPONOTO es producto lanzado en el mercado español en el año 1953 (doc. 2 de la demanda).

3. El registro sanitario del producto "TAPONOTO" fue adquirido por TEOFARMA IBERICA S.A., filial española de TEOFARMA, el 31 de octubre de 1996, mediante un contrato de compraventa suscrito con la mercantil LABORATORIOS PARISIS S.A, anterior titular del mismo (doc. 3 de la demanda).

4. En el mismo contrato de compraventa LABORATORIOS PARISIS, S.A. transfirió a TEOFARMA la titularidad de la Marca nacional española nº 239.822 "TAPONOTO", solicitada el 23 de septiembre de 1950 y registrada en la clase 5 "Sustancias, productos y preparados farmacéuticos, medicamentos, veterinarios y curativos de todas clases, dietéticos de empleo medicinal, desinfectantes y antiparasitarios para uso humano" (doc. 4 de la demanda).



5. La demandada FAES FARMA S.A. es una entidad española dedicada a la investigación, producción y comercialización de productos farmacéuticos y materias primas (doc. 5 de la demanda).
6. FAES FARMA es titular de la marca nacional española no 3.594.716 "OTIFAES TAPONOX", solicitada el 18 de enero de 2016 y registrada en las clases 1, 3 y 5, que utiliza para distinguir su producto farmacéutico consistente en una solución para el cuidado del oído, productos de las clases 1, 3 y 5:
- Clase 1: "Productos químicos destinados a la ciencia, agricultura, horticultura y silvicultura; abonos artificiales y productos químicos destinados a conservar los alimentos; preparaciones químicas para cosméticos".
 - Clase 3: "Productos de perfumería tales como cosméticos, jabones, lociones, aceites esenciales, dentífricos, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar".
 - Clase 5: "Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas". (Documento nº 6 de la demanda)
7. El producto "OTIFAES TAPONOX" se puso a la venta a finales del 2016 en virtud de un acuerdo entre las empresas MITELOS y FAES FARMA (documento nº 14 a 16 de la demanda)
8. La entidad MITELOS ya venía fabricando y comercializando en el extranjero una solución ótica con la marca "OTIBLOCK" (doc. 18 y 20 y 21 de la demanda)
9. Ha habido requerimientos extrajudiciales (doc. 22 a 24 de la demanda).

TERCERO. Examen de la nulidad.

a) El examen de la resolución recurrida.

6. La resolución recurrida afirma que a efectos del examen de la nulidad la comparación de los signos debe hacerse tal y como se encuentran registrados: TAPONOTO/OTIFAES TAPONOX. A partir de ello, y teniendo en cuenta que ambas marcas son denominativas, considera que, en la comparación de conjunto, no existe similitud resaltable, puesto que se enfrenta una marca compuesta de dos palabras con otra compuesta de una sola palabra y porque la primera palabra de la marca compuesta (Otifaes) no presenta ningún elemento que se preste a confusión con la marca prioritaria. A ello añade que el sufijo OX del denominativo TAPONOX le otorga una fonética peculiar que permite distinguirlo del sufijo OTO y facilita la diferenciación. Y, desde un punto de vista conceptual, tampoco estima que se produzca riesgo de confusión porque TAPONOTO se puede descomponer en TAPON y OTO (en griego, otos, que significa oído), mientras que el signo de la demandada identifica en su primer término denominativo (OTIFAES) la rama de la actividad a la que se refiere el producto (OTI) y a la sociedad comercializadora (FAES) y en el segundo elemento denominativo (TAPONOX) se refiere al problema que pretende solucionar el producto al que se destina el signo (los tapones auditivos) y se le añade el sufijo OX que no aporta mayor información al consumidor medio aunque sí al especializado, puesto que hace referencia al agua oxigenada.

7. La resolución recurrida añade que ambas marcas en conflicto tienen en común su carácter evocativo de la dolencia a la que se aplica el producto que con ellas se comercializa, lo que determina que se trate de marcas con un valor distintivo muy bajo (marcas débiles), por estar formadas por términos descriptivos.

8. Finalmente, aunque considera que ambas marcas coinciden en su registro en una misma clase, la 5, estima que el consumidor medio informado (personas con una franja de edad amplia que presentan problemas de oído por tapones de cera) conserva una imagen imperfecta de los signos, sin atender a los pequeños detalles, razón por la que no resultaría inducido a confusión. Y también toma en cuenta, en el examen comparado de los signos, los canales de distribución de los productos, afirmando que ambos productos son de venta exclusiva en farmacias y, por tanto, suministrados por personal especializado. Y asimismo considera que en su gran mayoría (77,8 %) la compra fue precedida por prescripción de un médico. También tomó en cuenta la resolución recurrida, para excluir el riesgo de confusión, que en la base de datos oficial de medicamentos un producto comienza por "O" y el otro por "T", lo que determina que su confusión sea muy difícil.

b) Las alegaciones del recurso.

9. Teofarma, la actora, afirma en el recurso que la comparación entre signos que ha llevado a cabo la resolución recurrida no ha tenido en cuenta los criterios de la OEPM y de la jurisprudencia, al haberse limitado a comparar los signos tal y como se hayan registrados y sin tener en cuenta que en ambos existe un elemento especialmente individualizador, que es el que debe tenerse especialmente en cuenta. También alega que



existe una clara similitud entre los signos TAPONOTO y TAPONOX y que la descomposición de este último signo en la forma en la que lo ha hecho la resolución recurrida es incorrecta porque no es cierto que el sufijo OX tenga el significado que se le atribuye (evocación del agua oxigenada).

10. El recurso afirma que resulta contradictorio que el examen comparativo de los signos se deba realizar en abstracto y luego incluir en el examen las apreciaciones relativas al sufijo OX y la pretendida relevancia de OTIFAES. Y alega que, si realmente hubiera sido relevante para la demandada poner el acento en el origen empresarial del producto, lo que no se explica es por qué razón no lo registró como OTIFAES OTIBLOCK, ya que Otiblock es la marca usual en otros países del producto que Faes distribuye y que fabrica Mitelos. También discrepa del examen comparativo que hace la resolución recurrida en los siguientes puntos:

a) Que OX pueda ser un sufijo alusivo a agua oxigenada.

c) Que la inclusión del denominativo OTIFAES en el signo obedezca a estrategias de Faes Farma.

c) Que la forma en la que está construida la base de datos del colegio de farmacéuticos facilite la diferenciación, pues afirma que el sistema de búsqueda de esa base funciona igual que el de Google, de manera que es indistinto donde se encuentre cada término en la búsqueda.

d) La demandada no ha probado que el elemento dominante del signo sea el elemento denominativo OTIFAES.

11. El recurso discrepa asimismo de que el consumidor medio informado pueda ser un profesional sanitario o que la compra se haga tras prescripción facultativa cuando el propio prospecto del producto reconoce la posibilidad de acceso sin la previa intervención de un profesional médico.

12. Por último, afirma el recurso que la jurisprudencia del TS sostiene que, si bien *a priori* deben tenerse en cuenta en el examen de conjunto todos los elementos que componen los signos, si existe en ellos un elemento especialmente individualizador o dominante, entonces debe analizarse ese elemento entre los predominantes. De manera que la forma en la que la resolución recurrida ha analizado los signos en conflicto se aparta de esa doctrina jurisprudencial. Para la recurrente, el elemento predominante del signo de la demandada es TAPONOX, de forma que es ese elemento el que debe compararse con TAPONOTO, el signo de la actora, y el resultado de esa comparación es que entre los signos existe riesgo de confusión.

13. También alega que los productos a los que se aplica el signo son idénticos y que la demandada viene usando sus signos de forma que lo que realmente remarca es el denominativo TAPONOX, ya que OTIFAES apenas resulta perceptible en los envases.

c) *Posición de la recurrida.*

14. Faes Farma se opuso al recurso argumentando que no existe en el recurso una sola cita de la jurisprudencia que se afirma infringida y que las remisiones de la demanda son a sentencias que contienen criterios genéricos. Afirma que la selección de su marca por la demandada obedece a criterios preestablecidos, no a la voluntad de acercarse a la marca de la actora. Mitelos y Faes, se afirma, son dos laboratorios completamente diferentes e independientes y es por eso lógico que Faes quisiera disponer de su propia marca de producto en lugar de usar la de Mitelos.

15. El uso del sufijo OX obedece a la voluntad de la demandada de expresar en la denominación un elemento de la composición, el agua oxigenada. Ese sufijo tiene una vinculación indiscutible con el agua oxigenada para cualquier consumidor medio. Por esa razón, en la presentación de la marca ese sufijo incluso aparece destacado con una coloración diferente al resto del término. Faes utiliza la marca tal y como la tiene registrada, esto es, "OTIFAES TAPONOX", tal y como la propia actora reconoció en el requerimiento de inhibición.

16. La demandada también afirma que TAPONOTO, igual que TAPONOX, son denominaciones con una gran carga descriptiva al coincidir con "tapón", que designa la dolencia para la que se destina el producto, y la parte del cuerpo ("oto", oído) en la que se encuentra. Por tanto, un consumidor medio identificaría ese término con un producto para los tapones auditivos.

17. La alegación de distintividad sobrevenida del término "TAPONOTO" es extemporánea, porque ha sido introducida con el recurso, de manera que resulta inadmisibles tomarla en consideración. Y, por otra parte, tampoco puede considerarse acreditada tal alegación.

18. También afirma la demandada que está acreditado que los productos cerumenolíticos que se compran en España derivan de prescripción o recomendación de un profesional sanitario en la mayor parte de las ocasiones, tal y como quedó acreditado en la instancia, razón por la que la forma en la que se dispensan elimina cualquier riesgo de confusión. E insiste en que la base de datos de los farmacéuticos no es Google



y funciona por orden alfabético, de manera que con la búsqueda de TAPONOTO no aparecen los productos de la demandada sino solo los de la actora.

d) Valoración del tribunal

19. La acción de nulidad ejercitada por la actora tiene su fundamento en lo previsto en el art. 52.1 a) de la Ley de Marcas, en relación con lo previsto en el art. 6.1 b) del propio Texto legal, preceptos de los que se deriva la posibilidad de declarar la nulidad de una marca cuando incurra en la prohibición de incurrir en el riesgo de confusión con otra anterior, por ser idénticos o similares tanto los signos como los productos o servicios que designan.

20. Como indicábamos en la sentencia de esta sección de fecha 22 de junio de 2007 (núm. 335/2007), con la entrada en vigor de la Primera Directiva comunitaria relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988), el concepto de riesgo de confusión ha pasado a ser un concepto de Derecho Comunitario. Se trata de un concepto normado para cuya apreciación han sido dictadas por el TJUE diversas pautas (entre otras, en Sentencias de 11 de noviembre de 1997, *Sabel c. Puma*; de 28 de septiembre de 1998, *Canon c. MGM*; de 22 de junio de 1999, *Lloyd c. Klijsen*; de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club c. Matthew Reed*; de 20 de marzo de 2003, *LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S.A.*; de 10 de abril de 2008, *C-102/07, Adidas AG v. Adidas Benelux*, entre otras), que son los siguientes:

a) El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación, introducido a nivel comunitario por la Directiva 89/104/CEE y recogido por la LM en su art. 6.1 b).

b) El examen debe hacerse a partir de la compatibilidad en abstracto de los signos enfrentados, no desde su compatibilidad en concreto. Es decir, debe prescindirse de las circunstancias concretas en las que los signos se presentan al consumidor para prestar atención exclusivamente a los propios signos.

c) La compatibilidad entre los signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios que con ellos se trata de distinguir. Y menos tolerable cuanto más próximos entre sí se encuentren los servicios distinguidos.

d) La comparación entre las marcas debe hacerse de acuerdo con una primera impresión, de manera que son irrelevantes las circunstancias que no se aprecian a primera vista.

e) La comparación entre los signos debe hacerse en una visión de conjunto de los elementos enfrentados, si bien los elementos denominativos suelen predominar sobre los gráficos.

f) En la comparación deben ser excluidos los elementos puramente descriptivos. *Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón a su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (STJCE de 28 de septiembre de 1998, Canon c. MGM)*.

g) El eje de referencia de la comparación debe ser el consumidor medio de los productos o servicios que distinguen las marcas comparadas, **al cual se supone un "consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (como indica la STS, Sala 1ª, de 10 de mayo de 2004, que recoge la doctrina del TJCE).**

21. La Sentencia Tribunal Supremo 497/2017, de 13 de septiembre de 2017, vuelve a insistir en la doctrina jurisprudencial anterior y afirma que "esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)".

22. Creemos que la resolución recurrida, en sustancia, realiza el examen del riesgo de comparación ateniéndose a tales postulados. Y en aquellos extremos en los que no lo hace, porque va mucho más allá del examen en abstracto de los signos, el error resulta irrelevante desde la perspectiva del resultado. Así, también nosotros creemos que al examinar la validez del título de la demandada es preciso analizar su marca tal y como la tiene registrada, esto es, con dos términos denominativos "Otifaes Taponox", con independencia de cómo se esté utilizando, lo que solo será relevante (caso de que el signo usado difiera de los términos del registrado) a efectos del examen de la infracción pero no de la validez. Por consiguiente, la comparación en la acción de nulidad debe hacerse entre "Taponoto" y "Otifaes Taponox" y no creemos que dentro de este último signo deba atribuirse una mayor relevancia a "Taponox" que a "Otifaes", como afirma el recurso.



23. Es dudoso quién puede ser el consumidor medio informado respecto del que debe hacerse el juicio sobre la confusión. Las marcas confrontadas solo coinciden en productos farmacéuticos y concretamente en un producto farmacéutico muy concreto, destinado al tratamiento de tapones auditivos. De manera que hemos de coincidir con la resolución recurrida en que el consumidor medio de referencia son hombres y mujeres en una amplia gama de edad y que tienen en común padecer problemas de oído como consecuencia de tapones de cera.

No es descartable que exista un segundo perfil de consumidor medio, representado por personal médico sanitario, atendido que se trata de un producto de uso médico, e incluso farmacéutico, en la medida en que su distribución se hace exclusivamente a través del sistema farmacéutico.

24. En cualquier caso, para que exista nulidad, basta que exista riesgo de confusión respecto de cualquiera de esos dos perfiles que representa el consumidor medio informado, no siendo preciso que el riesgo de confusión alcance a ambos. Por tanto, no creemos que a estos efectos sea especialmente relevante entrar en un mayor detalle respecto a la forma de comercialización y a la incidencia de la indicación facultativa o respecto de los sistemas de búsqueda de las bases de datos de las farmacias. Aunque se trate de un producto en el que la incidencia de ese segundo perfil de consumidor medio informado pueda ser relevante, no creemos que el primero de los perfiles, el del ciudadano medio sea irrelevante o resulte desplazado.

25. "Otifaes", siquiera sea porque se trata del primer elemento denominativo del signo, no es una parte del mismo poco relevante para el consumidor medio informado. No lo es para el que hemos considerado como consumidor medio corriente y menos aún creemos que lo sea para el personal especializado. Para el ciudadano corriente creemos que sería incluso más relevante ese elemento del signo porque no creemos que lo identifique con ninguna otra cosa; para el especializado, que puede identificar ese elemento del signo con una empresa, tampoco creemos que sea irrelevante, porque le ayudará a conocer el origen empresarial del producto marcado y a distinguirlo de cualquier otro.

Por tanto, no será infrecuente que pueda contraponerse "Otifaes" con "Taponoto", lo que creemos que determinaría que el riesgo de confusión entre ambos no sea significativo, en la medida en que ambos términos solo tienen en común una partícula ("oto" y "oti") alusiva a oído en su denominación en griego antiguo. Y no solo es que no sean asimilables una y otro por encontrarse ubicadas en lugares distintos de las palabras que la incorporan (en una al principio y en la otra al final) sino que, además, se trata de una referencia genérica que cualquiera de los consumidores a los que hemos hecho referencia identificarían con oído, esto es, con el destino del producto marcado, razón por la que ni siquiera se puede tomar en consideración a la hora de hacer el examen del riesgo de confusión, dado su carácter descriptivo en ambos casos.

26. Por otra parte, si bien es cierto que existe una importante proximidad entre los términos "Taponox" y "Taponoto", no creemos que la misma sea suficiente para concluir que exista riesgo de confusión entre ambos signos. La razón de esa apreciación también es coincidente con el examen que realiza la resolución recurrida:

a) La parte en la que ambos términos coinciden ("Tapon") tiene un carácter claramente descriptivo de los productos en los que coinciden en ir destinados los signos. Por esa razón, no puede ser tomada en consideración al realizar el juicio comparativo.

b) La segunda parte de los denominativos ("ox" y "oto") también se encuentran afectados por ostentar carácter descriptivo. "Oto" ya hemos anticipado la razón por la que sostenemos esa idea; en cuanto a "ox" es más dudoso pero también estimamos que no es infrecuente que se utilice para designar el agua oxigenada. Aunque, en realidad, es irrelevante el carácter descriptivo de este último sufijo. Lo relevante, y creemos que indiscutible, es que "oto" sí que tiene ese carácter descriptivo y por tanto tampoco se puede tomar en consideración al realizar el juicio de confusión.

c) A ello debe añadir que tampoco consideramos que la yuxtaposición de los dos términos descriptivos a los que nos hemos referido para conformar el denominativo "Taponoto" tenga un carácter extraordinario o sorprendente para designar un producto que consiste en un tratamiento sobre los tapones de cera. Y, en cualquier caso, no constituye el objeto de este proceso determinar si el signo de la actora es nulo por su carácter genérico o descriptivo sino que basta con determinar en qué medida puede ser tomado en consideración para excluir que otros signos puedan aproximarse a él. En ese sentido, compartimos la apreciación que hace la resolución recurrida acerca del carácter de marca débil o con valor distintivo bajo que tiene la de la actora, lo que le impide obstaculizar que otros competidores puedan aproximarse a su signo.

27. Por tanto, y como conclusión, la comparación debe hacerse tomando en consideración todo el signo de la demandada, esto es, incluido el denominativo "Otifaes", como ha estimado la resolución recurrida, lo que creemos que con claridad excluye el riesgo de confusión. Por otra parte, la actora debe soportar el eventual

riesgo de confusión que pueda resultar de elementos denominativos de carácter descriptivo que no podemos tomar en cuenta al examinar el riesgo de confusión.

CUARTO. Examen de la infracción.

28. La resolución recurrida considera que no existe infracción porque la demandada usa la marca en la forma en la que la tiene registrada ("Otifaes Taponox"), considerando relevante que en el prospecto se refiera al producto como "Taponox", al constar la marca completa en la presentación y en los registros sanitarios. Por ello considera que no existe riesgo de confusión, por las mismas razones expuestas al analizar la validez del signo.

29. La actora insiste en su recurso en que la demandada no utiliza la marca tal y como la tiene registrada sino que lo hace empleando solo el denominativo "Taponox", omitiendo el de "Otifaes", lo que incrementa el riesgo de confusión. Afirma que el término "Otifaes" es apenas perceptible en el *packaging* del producto, ya que no ocupa un lugar central y las tres primeras letras están en minúsculas. En cambio, el signo "Taponox" ocupa un lugar central del envoltorio.

30. Ya hemos anticipado que incluso en el caso de que la demandada solo usara el signo "Taponox", esto es, usara el signo de forma distinta a como lo tiene registrado, es dudoso que pudiera infringir, porque la actora no puede impedir que otros competidores se acerquen a su signo empleando elementos que tienen un carácter puramente descriptivo y que por ello no pueden ser apropiados por nadie.

31. A ello debemos añadir que no podemos considerar probado que la demandada esté usando su marca de forma sustancialmente distinta a como la tiene registrada, por más que en la presentación de la misma haya disociado gráficamente los dos elementos denominativos que la integran y los presenten de forma diferenciada, concediendo mayor relieve a TAPONOX. Por otra parte, hay que llamar la atención a que también ha disociado (en parte) dentro de este elemento denominativo el término "tapón" y lo ha distinguido de "ox" con una coloración distinta, menos intensa en el segundo caso. De forma que lo que ha querido realzar es precisamente el elemento descriptivo (tapón) a que antes nos hemos referido.

32. La alegación de distintividad sobrevenida de la marca Taponoto no ha sido objeto de discusión durante la primera instancia y constituye una cuestión nueva que no puede constituir el objeto de la segunda (art. 456.1 LEC). Por esa razón, tampoco se ha practicado prueba acreditativa de que la marca haya conseguido distintividad de forma sobrevenida.

QUINTO . Sobre las acciones en materia de competencia desleal.

33. La resolución recurrida, después de hacer referencia al principio de complementariedad relativa y de expresar que el supuesto de hecho que se enjuicia está plenamente comprendido en el ámbito de aplicación de la normativa marcaria, lo que excluye el enjuiciamiento a través de las conductas anticoncurreneciales, salvo donde no alcance la protección de la normativa marcaria, expresa que es preciso descartar la aplicación del art. 11.2 LCD por cuanto el mismo está dirigido a la copia de prestaciones; y, en cuanto al tipo del art. 6 LCD , aprecia que de la comparación de los embalajes se excluye el riesgo de confusión entre los productos.

34. Teofarma insiste en que la demandada ha incurrido en ilícitos anticoncurreneciales y expresa que el *packaging* del producto Taponox de la demandada presenta una apariencia muy similar a la del producto Taponoto de la actora, lo que estima que es constitutivo de actos de confusión del art. 6 LCD y de actos de imitación del art.11 LCD . También afirma que los colores utilizados por Faes Farma ayudan a esa confusión y no se trata de colores corporativos.

35. La recurrida alega que las acciones ejercitadas por Teofarma infringen el principio de complementariedad relativa, aunque ese motivo no fue apreciado por el juzgado mercantil, si bien nada impide que se aprecie en esta instancia. También alega que no concurre ninguno de los requisitos de los tipos de los arts. 6 y 11.2 LCD .

Valoración del tribunal

36. No creemos que la resolución recurrida haya infringido la doctrina acerca de la complementariedad relativa cuando ha enjuiciado los tipos de competencia desleal invocados. A lo que esa doctrina obliga es a no tomar en consideración los hechos que podrían justificar una infracción marcaria por confusión cuando se enjuicia la confusión en materia de competencia desleal. Por tanto, a lo que obliga esa doctrina es a no tomar en consideración el uso del signo Taponox al enjuiciar las conductas desleales y eso creemos que es precisamente lo que ha hecho la resolución recurrida. Pero ello no excluye que puedan y deban analizarse los tipos invocados. Cuestión distinta es que pueda tener fundamento la invocación de esos tipos, como a continuación pasamos a analizar.

37. Actos de confusión. Conforme a lo que se establece en el art. 6 LCD , se considera desleal todo comportamiento que pueda considerarse idóneo para generar confusión con la actividad, las prestaciones



o el establecimiento ajenos. La finalidad que se persigue con este ilícito concurrencial no está tanto en la protección a las empresas sino en proteger a los consumidores (entendidos en el amplio sentido que también comprendería a profesionales, esto es, a los clientes) en su toma de decisiones de mercado. De manera que no todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión encuentra protección en esta norma sino exclusivamente cuando la confusión recae sobre el origen de la prestación.

38. Como tuvimos ocasión de sostener en nuestra Sentencia de 28 de junio de 2002 (JUR 2004/4073) y constituye la tesis más extendida sobre la forma de entender la delimitación del ámbito de aplicación del art. 6 y el art. 11 LCD, el objeto de confusión en el art. 6 LCD lo constituyen los "medios de identificación empresarial", es decir, los signos distintivos (marcas y nombre comercial) y cualquier otro elemento que sirva para indicar el origen empresarial, como suele serlo la forma de envase y de la etiqueta de un producto, la decoración del establecimiento, etc. En cambio, en el art. 11 LCD el objeto de imitación es la propia prestación empresarial, es decir, el producto o servicio en sí mismo y no sus formas de presentación.

39. En nuestro caso, aunque sea cierto que los envases de los productos de cada una de las partes tienen muchos puntos en común, pues se trata de envoltorios de cartón de parecidas dimensiones, ello no justifica que se pueda apreciar la concurrencia de este ilícito: primero, porque no se puede estimar acreditado que la presentación del producto de la actora sea tan singular que sea útil, por sí misma, para distinguir los productos de la referida parte; y segundo, porque aquello en lo que difieren ambas presentaciones es más importante que en lo que coinciden. De hecho, descontada la proximidad entre los denominativos Taponoto y Taponox, no encontramos en el *packaging* de ambos productos ningún otro elemento relevante que nos pueda hacer pensar en que entre ellos se pueda producir riesgo de confusión.

40. Actos de imitación. El artículo 11 LCD dispone:

" 1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal 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 ".

41. Para la apreciación del ilícito concurrencial del art. 11.2 LCD, aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial exigibles para todo acto desleal, que no se discuten en este caso, la jurisprudencia exige la confluencia de tres requisitos positivos y la ausencia de dos circunstancias de índole negativa [doctrina contenida, entre otras, en la STS 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008)].

Los tres requisitos positivos son: i) la existencia de una "imitación", la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por un componente o por varios elementos [SSTS 17 de julio de 2007 y 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008)]; ii) la imitación debe serlo de creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, las características propias de estos..., y no de las formas de presentación [SSTS de 9 de junio de 2003; 11 de mayo de 2004; 7 de julio y 22 de noviembre de 2006; 30 de mayo, 12 de junio, 10 y 17 de julio de 2007; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008)]; y iii) la idoneidad de esta imitación para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, constituyendo la asociación "la errónea creencia del destinatario a la vista de las características del producto que proceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente pero existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que expliquen la semejanza" [SSTS de 11 de marzo de 2004 y 7 de julio de 2009 (Roj: STS 4441/2009)].

Los dos requisitos negativos son "que la prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley" y "que no concurra la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación a que se refiere el párrafo segundo del art. 11.2 LCD" [STS 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008)].

42. En el supuesto que enjuiciamos, nos parece muy claro que no concurre ninguno de esos requisitos positivos, lo que excluye que pueda haberse cometido el acto desleal que se está imputando a la demandada. De hecho, el recurso, y tampoco la demanda, no analizan con detalle ni explican cuáles son las razones por las que la parte actora estima que concurren tales requisitos y se limitan a hacer una genérica invocación de este tipo.

SEXTO. Costas.

43. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, procede hacer imposición de las costas al apelante, al haber sido desestimado el recurso.



FALLAMOS

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Teofarma, S.R.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 15 de octubre de 2018, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso y pérdida del depósito.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

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.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ