



Roj: **STS 2577/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2577**

Id Cendoj: **28079110012021100440**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **25/06/2021**

Nº de Recurso: **2315/2018**

Nº de Resolución: **451/2021**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 2710/2018,**
STS 2577/2021

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 451/2021

Fecha de sentencia: 25/06/2021

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 2315/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 16/06/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. **Ignacio Sancho Gargallo**

Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 2315/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. **Ignacio Sancho Gargallo**

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 451/2021

Excmos. Sres.

D. **Ignacio Sancho Gargallo**

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 25 de junio de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona. Es parte recurrente la entidad Happy Pills S.L., representada por el procurador Aníbal Bordallo Huidobro y bajo la dirección letrada de Pablo Rodríguez Palmero Seuma. Es parte recurrida las entidades Fresh & Good S.L. representada por la procuradora Imelda Marco López de Zubiria y bajo la dirección letrada de Alaitz Gonzalo Udabe; y, Grandes Almacenes Fnac España S.A.U representada por la procuradora Leticia Calderón Galán y bajo la dirección letrada de Raúl Castillo Ortigosa.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. **Ignacio Sancho Gargallo**.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Araceli García Gómez, en nombre y representación de Happy Pills S.L., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona, contra las entidades Fresh & Good S.L. y Grandes Almacenes Fnac España S.A.U., para que dictase sentencia:

«que contenga los siguientes pronunciamientos:

»1.- Se declare el carácter desleal de la comercialización de los productos Molagominola por parte de Fresh & Good, S.L. y Grandes Establecimientos Fnac España, S.A.U.

»2.- Se ordene a Fresh & Good, S.L. y Grandes Establecimientos Fnac España, S.A.U el cese en la distribución de los productos Molagominola, y se les prohíba su reiteración futura.

»3.- Se ordene la inmediata retirada del mercado de los productos Molagominola comercializados por Fresh & Good, S.L. y Grandes Establecimientos Fnac España, S.A.U.

»4.- Se condene a Fresh & Good, S.L. y Grandes Establecimientos Fnac España, S.A.U. al pago de la indemnización de los daños cuya acreditación resulte del procedimiento.

»5.- Se ordene la publicación de la sentencia estimatoria de la demanda.

»6.- Se impongan las costas del proceso a Fresh & Good, S.L. y Grandes Establecimientos Fnac España, S.A.U.».

2. La procuradora Susana Bravo Sánchez, en representación de la entidad Fresh & Good S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:

«desestime íntegramente la demanda, condenando a la parte demandante al pago de las costas».

3. La procuradora Cristina Borrás Mollar, en representación de la entidad Grandes Almacenes Fnac España S.A.U., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

«desestimando íntegramente la demanda, con expresa condena en costas a la actora».

4. El Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona dictó sentencia con fecha 18 de noviembre de 2015, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Que desestimo la demanda formulada por Dña. Araceli García Gómez, en nombre y representación de Happy Pills SL., y absuelvo a Fresh & Good S.L. y Grandes Establecimientos Fnac España S.A.U. de la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra, con imposición de las costas a la parte demandante».

SEGUNDO. Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Happy Pills S.L. La representación de Fresh & Good S.L. y Grandes Almacenes Fnac España S.A.U. se opusieron al recurso interpuesto de contrario.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante sentencia de 22 de febrero de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

«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».

**TERCERO. Tramitación e interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación**

1. La procuradora Araceli García Gómez, en representación de la entidad Happy Pills S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«1º) Al amparo del artículo 469.1.4º LEC, por infracción del artículo 24 de la Constitución en relación con el artículo 316.1 LEC, por cuanto el propio administrador de Fresh & Good admitió que la imitación le suponía un ahorro extraordinario».

«2º) Al amparo del artículo 469.1.4º LEC, por infracción del artículo 24 de la Constitución en relación con el artículo 326.1 LEC, por cuanto los documentos privados ratifican que la imitación comportó un ahorro extraordinario».

El motivo del recurso de casación fue:

«1º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el artículo 11.2 LCD, según la cual, para apreciar el riesgo de asociación, debe atenderse a la visión global de los productos, conjunto sobre el que la marca no goza de preferencia».

2. Por diligencia de ordenación de 25 de abril de 2018, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente Happy Pills S.L., representada por la procuradora Aníbal Bordallo Huidobro; y como parte recurrida las entidades Fresh & Good S.L. representada por la procuradora Imelda Marco López de Zubiria; y Grandes Almacenes Fnac España S.A.U representada por la procuradora Leticia Calderón Galán.

4. Esta sala dictó auto de fecha 3 de febrero de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación de Happy Pills, S.L., contra la sentencia n.º 120/2018, de 22 de febrero, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, en el rollo de apelación n.º 39/2016, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 177/2015, del Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Barcelona».

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Grandes Almacenes Fnac España S.A.U presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario. La representación procesal de la entidad Fresh & Good S.L. no presentó escrito de oposición.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 16 de junio de 2021, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO**PRIMERO. Resumen de antecedentes**

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como deja constancia de ellos la sentencia recurrida.

Happy Pills S.L. comercializa desde el 2007 un producto que tiene tres características:

i) 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.

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

iii) 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 fútbol», «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 último, esas etiquetas incluyen una cruz de color rosa.



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.

Entre los años 2010 y 2011, el producto apareció reseñado en numerosas revistas de moda, así como en secciones especializadas de periódicos. Estos productos también han sido personalizados por encargo de importantes empresas como Pepsico, Sanofi Avertis, Epson, Deloitte, Swaroski, La Caixa, ONCE, Justo, Bread and Butter, etc.

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

Fernando es socio y administrador de la sociedad Fresh and Good S.L., constituida en abril del 2011. Fresh and Good comercializa en el FNAC de la Illa (Barcelona) botes rellenos de golosinas, a los que se adhiere la etiqueta que elige el comprador. Estas etiquetas incluyen un 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. Debajo de dicho mensaje se incluye la marca del demandado:



Los productos de la demandada tienen la siguiente apariencia:



Y se comercializan en el espacio de FNAC en la Illa Diagonal de Barcelona en el siguiente estand en forma de furgoneta:



En el stand hay botes rellenos de golosinas con las etiquetas correspondientes y botes sin etiquetar:



2. En la demanda que dio inicio al presente procedimiento, Happy Pills ejercitó unas acciones de competencia desleal frente a Fresh and Good porque en la comercialización de sus productos había incurrido en actos de imitación prohibidos por el art. 11.2 LCD y en actos confusión tipificados en el art. 6 LCD.

La entidad demandada, en relación con los actos de imitación, negó que concurriera el requisito de la singularidad competitiva en rellenar con golosinas los envases de plástico, pues hay muchos competidores



que ya lo hacen. Además, advertía que la comercialización de los productos no era la misma que la de la demandante pues: sólo empleaba tres tipos de envases, sin otro tipo de packaging como el de la demandante; no vendía gominolas a granel ni con la posibilidad de elegir el relleno por los consumidores, como la demandante; no empleaba una temática y estética farmacéutica; la marca empleada y los mensajes eran diferentes.

3. La sentencia de primera instancia entró a analizar, en primer lugar, los denunciados actos de imitación del art. 11 LCD. Situado en la excepción a la libre imitación de prestaciones prevista en el apartado 2, examinó si concurrían los requisitos previstos por la jurisprudencia. En concreto, entendió que no cabía apreciar singularidad competitiva en el empleo, para la comercialización de golosinas, de ese tipo de envases cilíndricos que evocan botes para píldoras farmacéuticas. También advirtió que, aunque la demandante hubiera sido la primera en emplear este tipo de envases para estos productos, en la actualidad son varias las competidoras que hacen lo mismo. Y concluyó, además, que no existía riesgo de asociación: «en su conjunto, el producto de la actora y el producto de la demandada no pueden ser confundidos ni puede dudarse acerca del distinto origen empresarial de los mismos».

En cuanto a los actos de confusión del art. 6 LCD, negó que existieran, en atención a la fuerza distintiva de la marca Happy Pills insertada en los productos de la demandante, junto con una cruz rosácea, y a que la demandada emplea un signo totalmente distinto por su composición, letras, colores y formas.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante y la Audiencia estima en parte el recurso, en concreto en lo relativo a las costas.

Frente a la apreciación del juez mercantil de que el producto de la demandante carecía de singularidad competitiva, la Audiencia razona que sí la tiene: «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».

Partiendo de esta premisa, la sentencia analiza si la imitación del producto ha generado riesgo de asociación y concluye que no ha quedado acreditado:

«16. (...) 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 último, 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 al 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 Luciano. 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».

A continuación, analiza si la imitación conlleva un aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Después de exponer la jurisprudencia contenida al respecto en la sentencia 254/2017, de 26 de abril, concluye:

«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».

5. Frente a la sentencia de apelación, la demandante interpone recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y recurso de casación sobre la base de un único motivo.

SEGUNDO. Recurso extraordinario por infracción procesal

1. *Formulación del motivo primero.* El motivo de formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, «por infracción del art. 24 CE en relación con el art. 316.1 LEC, por cuanto el propio administrador de Fresh & Good admitió que la imitación le suponía un ahorro extraordinario».

En el desarrollo del motivo, el recurso razona que la sentencia de apelación reconoce que ha existido una imitación de la prestación, y que como toda imitación implica un ahorro de costes, sin que en este caso se haya justificado que ese ahorro vaya más allá de lo admisible en los términos expuestos por la jurisprudencia.

Al llegar a esta conclusión sobre la falta de acreditación de este extremo, se denuncia que la Audiencia haya olvidado que Fernando, administrador de Fresh & Good, declaró: «no queríamos hacer un gasto, una inversión, en todo lo que era marketing y tal».

Esta declaración, ligada al resto de la prueba que se denuncia en el motivo siguiente que no fuera tenida en consideración, acreditaban que «mediante la burda copia de los botes de Happy Pills, Fresh and Good obtuvo unos ahorros solo calificables de fantásticos».

2. *Formulación del motivo segundo.* El motivo también se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, «por infracción del art. 24 CE en relación con el art. 326.1 LEC, por cuanto los documentos privados ratifican que la imitación comportó un ahorro extraordinario».

En el desarrollo del motivo se denuncia que la sentencia recurrida incurre en un «absoluto olvido de la prueba practicada», a la hora de alcanzar la reseñada conclusión de que en este caso no se ha justificado que el ahorro de costes generado por la imitación de los botes de golosinas de Happy Pills vaya más allá de lo admisible en los términos expuestos por la jurisprudencia.

Hace referencia, en primer lugar, al documento n.º 2 del recurso de apelación, que a su juicio revela que los socios de Fresh & Good carecían del más remoto conocimiento del sector, y necesitaban una idea. Luego añade que del documento 7 de la contestación se constata que la demandada no realizó ninguna inversión y diseño en los botes. Y respecto del extraordinario ahorro derivado de la imitación, el recurso menciona como documentos acreditativos: el núm. 21 de la demanda, del que se desprende que en pocos días la demandada había abierto 5 tiendas, y según la página web súbitamente operativa dispone de más de 18 tiendas; en la contestación a la demanda se reconoció que, en ese momento (2015), su facturación era de 23.000 euros, y el documento núm. 2 acredita que en el 2016 la facturación se acercó a 1.000.000 euros. A la vista de lo anterior, la recurrente se pregunta cómo ha conseguido Fresh & Good tan espectacular y meteórica expansión, si no es mediante la parasitaria imitación de los productos Happy Pills, que le ha permitido prescindir de todo coste relacionado con la concepción y diseño de sus productos.

Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.

3. *Desestimación de los motivos primero y segundo.* Analizamos conjuntamente los dos motivos porque en ambos se denuncia un error notorio o arbitrariedad en la valoración de la prueba en relación con la acreditación de que la imitación de los botes de golosinas de Happy Pills supuso para Fresh & Good un ahorro de costes excepcional.



Como en otras ocasiones, hemos de partir de la doctrina de esta sala sobre el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC. La doctrina de la sala al respecto se contiene, entre otras, en las sentencias 229/2019, de 11 de abril, y 576/2020, de 4 de noviembre:

«El recurso de infracción procesal no puede convertirse en una tercera instancia. Para que un error en la valoración de la prueba tenga relevancia para la estimación de un recurso de esta naturaleza, con fundamento en el art. 469.1.4º LEC, debe ser de tal magnitud que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE. En las sentencias de esta sala 418/2012, de 28 de junio, 262/2013, de 30 de abril, 44/2015, de 17 de febrero, 303/2016, de 9 de mayo, y 411/2016, de 17 de junio (entre otras muchas), tras reiterar la excepcionalidad de un control, por medio del recurso extraordinario por infracción procesal, de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de segunda instancia, recordamos que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia a estos efectos, dado que es necesario que concurren, entre otros requisitos, los siguientes: 1º) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales».

En nuestro caso, el error notorio o arbitrariedad en la valoración de la prueba denunciados no se refieren tanto a la determinación de unos concretos hechos, como a su valoración jurídica. Lo que el recurrente pretende impugnar es la valoración que el tribunal de apelación realiza cuando concluye que «lo que no ha justificado la actora es que ese ahorro -de costes como consecuencia de la imitación de los botes- vaya más allá de lo admisible en los términos de la doctrina legal expuesta». Es muy significativo que el verbo utilizado por la Audiencia sea «justificar», que es algo más que «probar unos determinados hechos». Y el desarrollo de ambos motivos pone en evidencia que lo que se pretende revisar es esa valoración jurídica, partiendo de alegaciones realizadas por el representante de la demandada y del rápido crecimiento del negocio de esta, para que se concluya que se cumplía el requisito legal del aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Esta valoración está conectada con el análisis de los requisitos que deben darse para que pueda apreciarse un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en los términos expuestos por la jurisprudencia contenida en la sentencia 254/2017, de 26 de abril, que transcribe la sentencia recurrida, justo antes de formular la valoración que ahora se impugna. Ahora basta volver a reseñar la conclusión alcanzada en el apartado 4, que da pie a la conclusión impugnada: «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». Es este juicio de justificación y la valoración jurídica que entraña el que ahora se pretende impugnar por el recurso extraordinario por infracción procesal, sin que sea este el cauce adecuado, pues debía haberse realizado, y no se ha hecho, a través del recurso de casación.

TERCERO. *Recurso de casación*

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 11.2 LCD y la jurisprudencia que lo interpreta, «según la cual para apreciar el riesgo de asociación, debe atenderse a la visión global de los productos, conjunto sobre el que la marca no goza de preferencia».

En el desarrollo del motivo se impugna que el tribunal de apelación haya concluido que a pesar de la imitación de los botes en los que se comercializan las golosinas, no existe riesgo de asociación por el empleo que se hace de las marcas.

El recurrente razona que, de acuerdo con la jurisprudencia, «en la evaluación del riesgo de asociación, ninguno de los elementos configuradores de la totalidad del producto goza de preferencia: tampoco la marca, que es más que uno de los elementos componentes (de) aquel conjunto».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo. Nos encontramos ante un caso fronterizo entre actos imitación de la prestación idóneos para generar asociación en el consumidor del art. 11.2 LCD y actos que generan riesgo de confusión del art. 6 LCD. La demandada comercializa golosinas en tres tipos de botes que son muy semejantes a tres de los siete botes empleados por Happy Pills en la comercialización de golosinas, y en sus etiquetas suele emplear frases de un estilo desenfadado parecido a las que Happy Pills incorpora en sus etiquetas.

La jurisprudencia de esta sala, para delimitar el ámbito de aplicación de los arts. 6 y 11 LCD, distingue entre prestaciones y formas de presentación:

«los supuestos de los dos preceptos (...) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude



a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos» (sentencia 450/2015, de 2 de septiembre, con cita de las sentencias 792/2011, de 16 de noviembre, y 95/2014, de 11 de marzo).

La imitación de los botes de golosinas, en cuanto que estos forman parte del producto comercializado, pues añaden algo más a las golosinas que contienen, y que es precisamente lo que aportaría la singularidad competitiva, podría ser analizada como una imitación de prestaciones a la luz del art. 11 LCD. Al mismo tiempo, si tomáramos en cuenta los botes como parte de la forma de presentación, en ese caso la comercialización de golosinas en unos botes similares a los empleados por la demandante, podría ser analizada también bajo el prisma del art. 6 LCD. Pero, lo relevante es que el análisis en uno y otro caso no es el mismo, esto es, no tiene por qué coincidir.

En el primer caso, la imitación de prestaciones susceptible de generar riesgo de asociación, juzgamos en qué medida la venta de las golosinas en estos botes constituye una singularidad competitiva cuya imitación resulta idónea para generar la asociación en el consumidor.

En el segundo caso, para juzgar sobre los actos de confusión del art. 6 LCD, los actos enjuiciados son las formas empleadas por Fresh & Good en la presentación de los botes de golosinas, incluidos los signos distintivos, que por asemejarse a los de Happy Pills podrían generar el riesgo de confusión. En concreto, en este caso, la ambientación del establecimiento y los envoltorios empleados por Happy Pills, que evocan los productos farmacéuticos, junto con su marca, contrastan con la ausencia de esa ambientación en la comercialización de los botes de golosinas por Fresh & Good y el empleo de una marca distinta (mixta, Molagominola), lo que impide advertir un riesgo de asociación provocado por esas formas de presentación.

3. Cuando, al analizar este motivo de casación, juzgamos sobre la mera imitación de la prestación, reducida al bote de golosinas y al empleo de un estilo de frases en las etiquetas, hemos de atender a las exigencias propias del art. 11 LCD, mencionadas en la sentencia 570/2014, de 29 de octubre:

«El artículo 11 de la Ley 3/1991 establece, con carácter general, la regla según la que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, con dos excepciones: que éstas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley y que la imitación sea desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno».

De este modo, partimos de la regla general, la libre imitación de prestaciones, y analizamos a continuación si concurre una de las excepciones legales, que la imitación «resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación» (art. 11.2 LCD).

El precepto exige que la imitación de prestaciones resulte idónea para generar la asociación en el consumidor acerca del origen empresarial de la prestación. Por riesgo de asociación se entiende trasladar la impresión de que entre los fabricantes o quienes comercializan esos productos existe una relación o vínculo económico o jurídico. La idoneidad de la imitación para generar asociación en el consumidor viene determinada porque la prestación imitada goza de singularidad competitiva. Esta singularidad competitiva tiene que ser tal que haga posible por sí que la imitación de la prestación genere riesgo de asociación en el consumidor, aunque difieran las formas de presentación, entre las que se encuentra también el empleo de marcas muy distintas. Dicho de otro modo, lo que provoca el riesgo de asociación es la imitación de la prestación, en cuanto que goza de singularidad competitiva, y no el empleo de los signos distintivos y las formas de presentación, pero la idoneidad de la imitación de la prestación para generar la asociación en el consumidor puede quedar contrarrestada por unas formas de presentación y el empleo de unas marcas tan diferentes que impidan el riesgo de asociación.

Es en este contexto del enjuiciamiento en el que opera la valoración que la Audiencia hace sobre el uso de marcas muy diferentes y, en general, las distintas formas de presentación. Y esta valoración nos parece suficientemente ponderada y adecuada, como para concluir que no contradice la norma (art. 11.2 LCD), sin que esté justificado sustituir la valoración de la Audiencia por la que este tribunal de casación podría hacer como tribunal de instancia.

Las formas de presentación con las que Fresh & Good comercializa los botes de golosinas, aunque estos sean muy semejantes a los que emplea Happy Pills y además se añadan etiquetas con frases del estilo de las que utiliza Happy Pills, difieren de manera tan significativa de las de Happy Pills que impiden que la imitación de los botes de golosinas y el estilo de las etiquetas sean idóneas para generar asociación en el consumidor sobre el origen empresarial de estos productos.

Como ha quedado acreditado en la instancia, los botes de golosinas de Happy Pills se comercializan en unos locales con una estética propia de una farmacia, que pretende evocar, y con unos signos distintivos y



envoltorios que lo refuerzan, como es el signo gráfico de la cruz, de color rosáceo para dejar claro que no es un fármaco pero pretende evocarlos. Por el contrario, la estética que rodea la comercialización de los botes de golosinas de la demandada no evoca la farmacia, incluso el diseño de los stands refiere realidades muy distintas, como una furgoneta, y las marcas son también muy diferentes. Las formas de presentación son lo suficientemente diferentes como para que la imitación de la prestación (los botes que contienen las golosinas y en algunos casos el estilo de los mensajes que se insertan en las etiquetas), aunque pudiera contener una singularidad competitiva, no sea idónea para generar la asociación en el consumidor.

CUARTO. Costas Desestimados los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, imponemos las costas a la parte recurrente (art. 398.1 LEC), con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Happy Pills S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 22 de febrero de 2018 (rollo 39/2016), que conoció de la apelación interpuesta frente a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona de 18 de noviembre de 2015 (juicio ordinario 177/2015).

2.º Desestimar el recurso de casación interpuesto por Happy Pills S.L. contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 22 de febrero de 2018 (rollo 39/2016).

3.º Imponer a Happy Pills S.L. las costas generadas por sus recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.