



ADMINISTRACIÓN  
DE  
JUSTICIA

## JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 1 DE GRANADA

Pza. Nueva, 8. Edif. Nuevos Juzgados

Tlf: 958026502/03/04/05, Fax: 958026506

Número de Identificación General: 1808742M20140001708

**Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1536/2014. Negociado: DR**

### SENTENCIA N° 25/17

**En Granada, a 25 de enero de 2017**

D.<sup>a</sup> María José Fernández Alcalá, Magistrada-Juez adscrita al Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada, ha visto y examinado los presentes autos de juicio ordinario en ejercicio acumulado de la acción de nulidad, caducidad de marcas y de cesación de actos de competencia desleal, tramitado en este Juzgado con el número 1536/2014 a instancia de THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, representada por el Procurador D. Luis Alcalde Miranda y asistida del Letrado D. Fernando Rodríguez Domínguez, frente a la mercantil JOSÉ ESTÉVEZ S.A., representada por la Procuradora D.<sup>a</sup> Mónica Navarro Rubio Troisfontaines y asistida por el Letrado D. Andrés Gómez López.

### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** El 1 de octubre de 2014, The Scotch Whisky Association, a través de su representación procesal, presenta demanda de juicio ordinario frente a José Estévez S.A. en la que, en síntesis, se alega lo siguiente:

- Scotch whisky es una indicación geográfica que designa aquellos whiskys destilados y madurados en Escocia, y así está reconocida en el Reglamento comunitario 110/2008.
- La primera reseña escrita relativa a la destilación del whisky data del año 1494 y en ella se alude al fraile John Cor, habiéndose vinculado en muchas publicaciones con el origen del whisky escocés. Como consecuencia de ello gran parte de los



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	1/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==



consumidores de whisky españoles relacionan el nombre John Cor con el whisky escocés

- La demandada se dedica a la elaboración de vinos y a la fabricación, importación y exportación de distintos tipos de bebidas alcohólicas. Entre los productos que comercializa está el whisky John Cor, que no contiene whisky escocés. A pesar de ello en la botella se contiene una serie de menciones y omisiones que inducen al consumidor a confusión.
- José Estévez S.A. tiene registradas cinco marcas españolas y una comunitaria que incluyen el nombre John Cor. Estas marcas son nulas por infringir los art. 5.1 g) y 5.1 h) LM y, en todo caso, están incursas en causa de caducidad conforme al art. 55.1 e). Asimismo se considera que las marcas son nulas al haberse solicitado de mala fe.
- Los intentos de arreglo extrajudicial han sido inútiles.
- Como prueba del riesgo de confusión que se produce de la marca John Cor se aportan dos estudios de mercado.

Solicita que se declare: 1) que la demandada ha infringido la indicación geográfica protegida Scotch Whisky; 2) que ha llevado a cabo actos de competencia desleal de engaño, de omisiones engañosas, de aprovechamiento de la reputación ajena y de violación de normas; 3) que las marcas españolas registradas a su favor que contienen el nombre John Cor son nulas al infringir las prohibiciones previstas en el art. 5.1 g) y h) LM así como por haber sido solicitadas de mala fe; y 4) subsidiariamente, se declare la caducidad de las marcas al amparo del art. 55.1 e) LM. En virtud de lo anterior interesa que se condene a la demandada: 1) a cesar en los actos de distribución y comercialización del producto John Cor; 2) a retirar del tráfico y destruir todas las unidades del producto John Cor; 3) a rectificar las informaciones engañosas, incorrectas o falsas vertidas sobre el producto objeto de la demanda; 4) a la publicación de la sentencia en un periódico de tirada nacional; y 5) al abono de las costas causadas.

**SEGUNDO.-** El 19 de noviembre de 2014, José Estévez S.A., a través de su representación procesal, presenta escrito de contestación a la demanda en el que alega en síntesis los siguiente:



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	2/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==



- Opone la excepción de prescripción de la acción de infracción, caducidad y competencia desleal. Asimismo alega el retraso desleal en el ejercicio de los derechos y la falta de acción para declarar la nulidad de la marca española n. ° 2.042.205 por el motivo absoluto de mala fe.
- Desde el año 2007, el whisky de la marca John Cor se vende exclusivamente en la cadena de supermercados Mercadona, habiéndose identificado con la misma.
- La actora no mostró su oposición al registro de la marca John Cor. Por otro lado, su presentación no induce a error al consumidor sobre la procedencia del producto.
- Durante el periodo de conversaciones previas, la demandada ha intentado satisfacer las exigencias de la actora, en aras a evitar un conflicto que perjudicara sus intereses comerciales.

**TERCERO.-** La audiencia previa se celebra el 1 de abril de 2016, en este acto, las partes se ratificaron en sus planteamientos iniciales, concretaron sus pretensiones, se pronunciaron respecto a los documentos aportados de contrario y propusieron prueba.

**CUARTO.-** El acto del juicio se celebra el 9 de enero de 2017, practicándose como prueba testifical y pericial, formulando las partes para finalizar sus conclusiones.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** La demanda tiene por objeto el ejercicio acumulado de la acción de infracción del Reglamento UE 110/2008, de nulidad de marcas, subsidiaria de caducidad y de competencia desleal.

Son hechos controvertidos: Si ha transcurrido el plazo de prescripción de las acciones, si la demandada registró la marca de mala fe; si ha infringido la denominación geográfica; si el uso de la marca es engañoso, si se ha omitido información, si ha existido un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, si la demandada ha infringido normas concurrenciales; y si concurren las causas de nulidad invocadas.



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	3/18
		0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==	
0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==			



**SEGUNDO.-** Con carácter previo, la parte demandada opone la excepción de prescripción de las acciones de infracción, nulidad y competencia desleal.

En relación a las acciones marcarias el art. 45 LM establece que *“Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse”*

La parte actora se opuso a la excepción de prescripción alegando que nos encontrábamos ante actos continuados y, en este sentido, cuando se trata de actuaciones continuadas de violación del derecho, cada nueva actuación debe considerarse como «dies a quo» para el cómputo del plazo de prescripción. Cada acto nuevo posibilita el ejercicio de una acción de violación de marca sometida a un plazo propio de prescripción. Y cuando se trata de actuaciones permanentes el plazo de prescripción no se inicia hasta que finaliza la conducta infractora. Se trata de la "teoría de los actos continuados" de violación, que afecta a la determinación del "dies a quo" o fecha de comienzo del cómputo de la prescripción. La doctrina y la Jurisprudencia actuales consideran que no cabe entender prescrita la acción en tanto no hayan finalizado los actos que permitan establecer el «dies a quo», para el inicio del cómputo. Esta doctrina fue recogida por la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 junio 2000 (Caso de Farmacéuticos de Puertollano) al resolver sobre un supuesto totalmente equiparable como es el referente a la prescripción de las actuaciones continuadas de competencia desleal, prescripción que está regulada en el art 21 LCD) en cuyo fundamento 1º desestimó la excepción de prescripción extintiva de la acción en base a que: *“...la acción ejercitada se basa en una actuación continuada de la demandada persistente al tiempo de interponerse la demandada; no se trata por tanto, como entiende la Sala sentenciadora «a quo», de un supuesto de actuación consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, sino de un actuar presente...”*. En el mismo sentido, la ulterior STS 18 Enero 2010, entre otras, también en materia de competencia desleal. *“El artículo 21 (actual art. 35 LCD) “no sanciona con la prescripción la inactividad del legitimado mientras el infractor permanezca en la situación antijurídica, basta con admitir la existencia de una posibilidad de ejercicio de las correspondientes acciones mientras persista la infracción que las justifique”. Así como que” no cabe en la interpretación del artículo 21 prescindir o minusvalorar la función que está llamado a cumplir el ordenamiento concurrencial”, ya que” la Ley 3/1.991 introdujo - según expresa su preámbulo - un cambio radical en la concepción tradicional del derecho de la competencia desleal, el cual dejó de*



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	4/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==



*concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado, a fin de cumplir la función de defensa de los intereses de quienes en él participan y de la propia institución de la competencia, que ha pasado a ser objeto directo de protección”.*

Cabe plantearse si el principio de la exigencia de buena fe en el ejercicio del derecho, que se manifiesta en la prescripción por tolerancia del art. 52.2 LM, no debería aplicarse también en los supuestos en que el titular de la marca, con conocimiento del uso que se está haciendo de una marca que viola la suya, tolera durante más de cinco años esa actuación sin realizar actos de ninguna clase que intente hacer valer su derecho. No obstante, dado que este precepto no ha sido alegado por la demandada, no procede entrar a valorar si, en el caso de autos concurren los presupuestos para que opere el instituto de la prescripción por tolerancia.

Expuesta la doctrina jurisprudencia sobre el instituto de la prescripción en el ámbito marcario y de la competencia desleal, los hechos en que la actora basa su pretensión son, como bien sintetiza la demandada, la utilización como marca del nombre John Cor, la redacción íntegra de la etiqueta en inglés destacando las expresiones “imported”, “original”, “a superior blend of aged whiskies”, “quality through tradition”. Estos elementos, contenidos en el etiquetado de las botellas comercializadas por la demandada, se han mantenido hasta la actualidad, por lo que, tratándose de actos permanentes, no procede apreciar el instituto de la prescripción, ni respecto de las acciones marcarias ni de las de competencia desleal.

La excepción de retraso desleal en el ejercicio de la acción no constituye una excepción propiamente dicha, se trata de un concepto de origen alemán (verwirkung) que considera contrario a la buena fe un ejercicio del derecho tan tardío que la otra parte tenía razones para pensar que no iba a actuarlo ( SS. 21 mayo 1982, 21 septiembre 1987, 13 julio 1995, 4 julio 1997, entre otras). Para la aplicación de la doctrina es necesario que la conducta de una parte pueda ser valorada como permisiva de la actuación de la otra parte, o clara e inequívoca de renuncia, pues el mero transcurso del tiempo, vigente la acción, no es suficiente para deducir una conformidad que entrañe una renuncia, nunca presumible (S. 4 febrero 1994 y cita) por lo que sólo procederá analizarlo en el caso de que sean estimadas las distintas acciones ejercitadas.



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	5/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==



**TERCERO.-** Resuelta la excepción de prescripción procede continuar por el análisis de fondo de las acciones ejercitadas por la parte demandante, esto es la acción de infracción del Reglamento UE 110/2008, de nulidad de marcas, subsidiaria de caducidad y de competencia desleal por infracción de los artículos 5, 7, 12 y 15 LCD.

El fundamento fáctico de las distintas pretensiones ejercitadas tienen como base los siguientes elementos de hecho: 1) la utilización del nombre John Cor, correspondiente al fraile al que se le atribuye la “invención” del whisky escocés; 2) el etiquetado frontal está íntegramente redactado en inglés incluyendo las siguientes leyendas: “trade mark” “Original”, “A Superior Blend of Aged Whiskies”, “Distilled and Matured in Oak” “Quality Through Tradition”; y 3) se omite el lugar de procedencia del producto. La parte demandante considera que todas estas indicaciones y omisiones, unidas a la utilización del nombre engañoso John Cor, hacen que los consumidores puedan fácilmente entender que se encuentran ante un whisky escocés.

Las premisas que se acaban de exponer no son cuestiones controvertidas. Así, de la abundante documental aportada por la actora (documentos 5 a 79 de la demanda) es una cuestión pacífica que la primera referencia escrita de la destilación del whisky data de 1494 y hace referencia al fraile John Cor. También constituye una evidencia que, en la botella comercializada por José Estévez S.A., el etiquetado frontal está íntegramente redactado en inglés. Lo que no resulta tan evidente es la consecuencia que la demandante otorga a estos elementos, esto es, que los consumidores infieran erróneamente que el producto comercializado es un whisky escocés.

En la medida que no existe una mención expresa en el producto que nos encontramos ante un whisky escocés debemos entender que la conexión con dicho producto se produce por “evocación”, concepto interpretado por la STJCE de 4 de marzo de 1999, en el caso formaggio Gorgonzola, en el sentido que alude la situación en la que los consumidores, al ver el nombre del producto, piensan «como imagen de referencia» en los productos protegidos por la denominación de origen, sin que sea necesario que exista riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trate. En la indicada sentencia, el Tribunal de Justicia razonó que *“el concepto de evocación (...) abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación”* (ap. 25).



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	6/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==



De los elementos invocados por la actora, únicamente la utilización del término John Cor podría evocar al whisky escocés, puesto que el empleo de términos anglosajones y la propia alusión al whisky no son exclusivas de la denominación protegida. En este sentido, aún cuando no se discute la relación histórica del nombre John Cor con el origen del whisky escocés lo que se debe acreditar es que la utilización de este nombre evoca en el consumidor la imagen del whisky escocés.

Los estudios de mercado aportados como documentos 107 y 118 de la demanda no son útiles para llegar a esta conclusión. Así, el informe elaborado por GFK (doc. 107) tiene por objetivo conocer si la ausencia de indicación del origen del producto causa riesgo de confusión respecto del mismo, llegando a la conclusión, tras mostrarle la botella, que el producto que contiene es whisky, lo que resulta una obviedad porque esta información se contiene en el etiquetado, y un 36% consideran que el origen del producto es Escocia. En el mismo sentido, el estudio realizado por Sondea (doc. 118) llega a similares conclusiones, con la particularidad de que sin bien el 36,25 de los encuestados considera que el producto procede de Escocia, un 32% de los encuestados afirma que la procedencia es española, conclusión que contradice la premisa fundamental en que se basa la pretensión objeto de la demanda.

El estudio aportado por la parte demandada como documento n.º 3 sí contiene la pregunta que constituye la cuestión principal objeto de discusión en este procedimiento, y es si el consumidor medio asocia el nombre John Cor con el whisky escocés. Las conclusiones a las que se llega en la página 15 de dicho informe son que el 62,7% de los encuestados no sabe contestar a qué o quien se corresponde el nombre “John Cor”, el 27,6% afirma que es una marca de whisky, el 3,9% contesta que es el fraile inventor del whisky, el 2,6% que es el whisky del Mercadona, y el 1,2% un fraile escocés.

Del resultado de este estudio, y ante la ausencia de otro medio de prueba que lo contradiga, no se puede concluir que el consumidor medio al ver la marca John Cor lo asocie a un whisky escocés. Es cierto que cuando se muestra la botella, en el que se indica que el producto que contiene es whisky, la primera procedencia geográfica que se invoca es Escocia, pero ello no quiere decir que lo sea por la utilización del nombre John Cor, ya que se ha acreditado que la gran mayoría de los encuestados no conocían a este personaje. En este sentido, resulta revelador el estudio aportado por la parte demandada en el que mostrándose a los encuestados un botella, con formato idéntico a la comercializada por la



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	7/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==





demandada, pero incluyendo unas marcas totalmente inventadas, Patrick Wilson y Peter Heat, más de un 40% les atribuye un origen escocés.

Por tanto, en virtud de los medios de prueba practicados no se puede concluir que la utilización del nombre John Cor “evoque” al whisky escocés, no añadiendo ningún elemento adicional la utilización en el etiquetado, de expresiones inglesas, puesto que su uso evocarán al mundo anglosajón en general y no en exclusiva a la zona geográfica de Escocia.

**CUARTO.-** Partiendo de las conclusiones expuestas, procede analizar en primer lugar la acción de infracción del art. 16 del Reglamento 110/2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas que establece que *“Las indicaciones geográficas registradas en el anexo III estarán protegidas contra:... c) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen; d) cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.”*

En el Anexo III, en la categoría de whiskies se incluyen las siguientes indicaciones geográficas:

- *Scotch Whisky (Reino Unido (Escocia))*
- *Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky (Irlanda)*
- *Whisky español (España)*
- *Whisky breton/Whisky de Bretagne (Francia)*
- *Whisky alsacien/Whisky d'Alsace (Francia)*

En la medida que no se ha acreditado que el consumidor medio asocie el nombre de John Cor con el whisky escocés no se pueden entender infringido el citado precepto, máxime cuando no se hace referencia a la indicación geográfica, Scotch Whisky, cuya protección se pretende. De hecho, en el Anexo III del propio Reglamento se protegen otras indicaciones geográficas del whisky distintas al escocés. En este sentido, la utilización en el etiquetado de expresiones en lengua inglesa no supondría por sí mismo una indicación falsa sobre su procedencia al protegerse igualmente la indicación geográfica del whisky irlandés,



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	8/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==





siendo notorio que otros países de lengua anglosajona, como Estados Unidos, también son productores de whisky.

Por otro lado, y a mayor abundamiento, la etiqueta trasera de la botella está redactada en español y en ella se incluye expresamente que el producto está embotellado por la mercantil demandada con domicilio en Jerez de la Frontera-España, elementos que en todo caso impedirían cualquier tipo de confusión sobre la procedencia del producto.

**QUINTO.-** A continuación procede examinar la acción de competencia desleal que la parte demandante fundamenta la acción en la infracción de los artículos 5 (actos de engaño), 6 (omisiones engañosas), 12 (aprovechamiento de la reputación ajena) y 15 (violación de normas) de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.

El art. 5 LCD persigue cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos que a continuación relaciona. La parte actora alega como fundamento de su pretensión que el etiquetado y presentación del producto John Cor incluye manifestaciones que, por su significado y/o forma de presentación, pueden inducir a engaño respecto a la procedencia del producto. Para determinar la aptitud de un mensaje para inducir a error debe atenderse únicamente a la interpretación que del correspondiente mensaje haya hecho el círculo de destinatarios de la publicidad. De la prueba practicada no puede colegirse que la utilización del signo John Cor y de expresiones en lengua inglesa induzcan a error sobre la procedencia del producto, en este sentido, los estudios de mercado no son concluyentes, así en el elaborado por Sondea (doc. 118) casi la misma proporción de consumidores de whisky considera que procede de Escocia (36,2 %) que de España (32,1%). Por otro lado, tal y como se infiere del informe aportado por la demandada, con independencia de la marca utilizada, existe una tendencia en el destinatario a considerar que el origen del whisky es escocés con independencia de que existen otras indicaciones protegidas. Finalmente, en el etiquetado trasero se indica claramente que el whisky contenido en la botella procede de una mezcla de destilados sin indicar su origen y se menciona expresamente que está embotellado en España.



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	9/18



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==



En cuanto a la conducta prevista en el art. 7 LCD, la parte actora considera que se omite el lugar de origen del producto y el lugar de destilación, maduración y envejecimiento del whisky. Para determinar la deslealtad de estas omisiones habrá que analizar su aptitud para inducir a error, que dependerá fundamentalmente, del caso concreto y de las circunstancias que rodeen a éste. La omisión no es de por sí relevante, salvo en la medida que esa ausencia de información o su insuficiencia acarree el resultado de generar error en los destinatarios de tales noticias. Por ello el propio art. 7 LCD exige para calificar como desleal la omisión que recaiga sobre información “necesaria”. Para determinar cuál es la información necesaria de un producto que no se puede omitir podemos tomar como criterio la información que en el art. 20 del TRLGDCU 2007 se estima necesaria, no incluyéndose ninguna mención al origen del producto o lugar de elaboración. Tal y como consta en autos, en el etiquetado trasero de la botella se alude a que el whisky procede de una mezcla de destilados y que es embotellado en España, información que debe estimarse más que suficiente para que los consumidores puedan adoptar una decisión sobre su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Es más, tal y como alega la parte demandada la utilización en el etiquetado frontal de la expresión “A Superior Blend o Aged Whiskies” es conforme a lo preceptuado en el art. 12.2 del reglamento 110/2008 que dispone “*La designación, presentación o etiquetado de las bebidas espirituosas podrán completarse con el término «ensamble» (blend) o «ensamblada» (blending o blended) únicamente si la bebida espirituosa ha sido ensamblada como se define en el punto 7 del anexo I.*” Y en dicho punto se define el término ensamble como *La operación que consiste en combinar dos o más bebidas espirituosas pertenecientes a la misma categoría y que solo se diferencian entre sí por matices de composición resultantes de uno o de varios de los siguientes factores: a) el método de elaboración; b) los aparatos de destilación empleados; c) el tiempo de maduración o de envejecimiento; d) la zona geográfica de producción. La bebida espirituosa así obtenida pertenece a la misma categoría que las bebidas espirituosas iniciales antes de su ensamble.*

Continuando por la conducta contemplada en el artículo 12 LCD tiene por objeto la utilización de los signos y modo de presentación incidiendo en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno. Así la STS de 11 de marzo de 2014 dispone que “*La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno. Si bien esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos*



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	10/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		
			
0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==			



[cláusula general del art. 5 (actual 4), acto de confusión del art. 6, acto de engaño del art. 7 (actuales 5 y 7) y acto de imitación del art. 11] y cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD (RCL 1991, 71) no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas, Sentencia 513/2010, 23 de julio (RJ 2010, 6571) ), como también sucede con el tipo del art. 6º LCD (RCL 1991, 71) , y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (RCL 1991, 71) (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos-.

La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado (Sentencia 365/2008, de 19 de mayo (RJ 2008, 3089) ).

iii) La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal "reputación". Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el "goodwill", buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) ).

iv) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio (RJ 2010, 6571) ). El párrafo segundo del art. 12 LCD (RCL 1991, 71) prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión "signo", como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas,



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	11/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==



envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

v) Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno.

vi) El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación.”

La parte actora no indica cuál es el signo utilizado por la demandada para aprovecharse del prestigio de la denominación de origen, puesto que en ningún lugar de la etiqueta se alude a Scotch Whisky o cualquier signo o alusión a esta indicación geográfica, por lo que no concurre el presupuesto para apreciar la concurrencia de esta conducta desleal cuya finalidad es equiparar el producto propio al ajeno, para que la fama, renombre o «goodwill» de éste, beneficie a aquél.

Resta por analizar si concurre el comportamiento desleal previsto en el art. 15 LCD consistente en la violación de normas. La parte actora estima infringido los artículos 15 y 16 del Reglamento 110/2008 que regulan las indicaciones geográficas, no obstante, tal y como se ha argumentado en el fundamento de derecho tercero, el producto de la demandada no contiene ninguna mención directa o indirecta a la indicación geográfica Scotch Whisky. Tampoco se pueden entender infringidos las normas contenidas en los RD 1334/1999 y 1945/1983 y el TRLGDCU puesto que con la información ofrecida por el producto no se induce a ningún error sobre el origen, al ponerse de manifiesto que el whisky contenido en la botella procede de una mezcla de destilados, si aludir a su procedencia geográfica. Las normas invocadas no obligan a informar sobre la procedencia del producto sino a no inducir a error sobre ella. En el caso de autos, esta circunstancia no se ha conseguido acreditar.

Por todo ello, no concurriendo los presupuestos necesarios para calificar las conductas reseñadas por la actora como actos de competencia desleal, procede desestimar la acción ejercitada.

**SEXO.-** Finalmente queda por resolver las acciones ejercitadas al amparo de la normativa marcaria: 1) acción de nulidad por contravención de los artículos 5.1 g) y h) LM; 2) acción



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	12/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==



de nulidad por solicitud de mala fe; y subsidiariamente, 3) caducidad de los registros marcarios.

Comenzando por las primeras causas de nulidad, el art. 5.1 g) LM prohíbe el registro de los signos “que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio”. Con ello se prohíbe el registro del signo engañoso, y se entiende por tal aquel que, por un defecto intrínseco y en relación con los productos para los que se registra, induzca a error a sus destinatarios sobre un aspecto relevante que pueda influir en sus preferencias o toma de decisiones en el mercado. Contrariamente a lo manifestado por la recurrente, la marca de la demandada no induce a pensar a los consumidores que la marca John Cor está vinculada al whisky escocés, puesto que, como se ha concluido en el fundamento de derecho tercero, la gran mayoría de los consumidores desconoce que John Cor fue el fraile al que se le atribuye la “invención” del whisky escocés. Los estudios de mercado así lo revelan y, por otra parte, la ingente documental aportada consiste en artículos y trabajos publicados en páginas minoritarias que no se ha acreditado que sean consultadas por el público en general y, en concreto, por el consumidor medio normalmente informado razonablemente atento y perspicaz.

Por su lado el art. 5.1 h) LM prohíbe los signos que, aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas, contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando: a) se indique el verdadero origen del producto; o b) se utilice la indicación geográfica acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas.

El signo registrado por la demandada es un nombre, John Cor, por lo que falta el presupuesto principal de la prohibición invocada, que se registre como signo una indicación de procedencia geográfica para identificar vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, sin que, por otra parte, se considere como alega la actora que el signo “John Cor” evoque la indicación geográfica protegida Scotch Whisky.

En este sentido y a mayor abundamiento es preciso aludir a la Resolución de la OAMI n.º 9721 de 20 de mayo de 2016 (doc. n.º 17 de la demandada) que llega a similar conclusión respecto a la marca comunitaria John Cor.

Por último la parte actora solicita la nulidad de las marcas de la actora por haber sido solicitadas de mala fe conforme al art. 52.1 b) LM. La parte demandada alega, con



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	13/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==



carácter previo, que esta causa de nulidad no es aplicable a la marca n. ° 2.042.205 John Cor en clase 33 puesto que fue solicitada el 29/07/1996 y concedida el 23/02/1998 ya que la Ley de Marcas de 1988 no contenía una causa de nulidad equivalente.

La cuestión planteada por la actora hay que ponerla en relación con la DT 2ª de la Ley de Marcas 2001 y la interpretación que de la misma ha realizado la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así el apartado 1 de la DT 2ª establece *Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se registrarán por la presente Ley, salvo en lo que se dispone en los apartados siguientes.* La STS de 19 de febrero de 2014, en su fundamento de derecho 4º alude a la interpretación que ha de hacerse de esta norma transitoria: *“La sentencia 104/2009, de 26 de febrero, se refirió a la misma cuestión que ha sido planteada en el recurso, afirmando que el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley de Marcas 17/2.001, de 7 de diciembre, no era aplicable al caso en ella enjuiciado porque la solicitud de la marca de que se trataba tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, sin que existiera un precepto correspondiente o similar en la 32/1.988, de 10 de noviembre.*

*En la sentencia 508/2013, de 2 de septiembre (RJ 2013, 6808) - con apoyo en la número 82/2011, de 28 de febrero -, destacamos que la norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contenía la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, no quedó incorporada a nuestro ordenamiento hasta que se promulgó el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. Y que, durante la vigencia de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - artículos 3 y 48, apartado 2 -, la mala fe sólo era causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa, de modo que su concurrencia en la solicitud del registro fue elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el repetido artículo de la Ley 17/2.001, de modo que - como también precisamos en la sentencia 815/2012, de 16 de enero - constituyó una novedad en nuestro sistema de marcas.*

*También en la sentencia 104/2009, de 26 de febrero, decidimos que la norma de que se trata " [...] no es aplicable al caso porque la solicitud de la marca [...] tuvo lugar [...] con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley expresada, sin que existiera un precepto correspondiente o similar en la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre ".*

Por tanto, dada la doctrina jurisprudencial consolidada en esta materia no



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	14/18



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==





procede considerar aplicable a la marca n.º 2.042.205 John Cor en clase 33 la causa de nulidad prevista en el art. 52.1 b) LM.

Quedaría por resolver si las siguientes marcas registradas por la mercantil demandada están incursas en la causa de nulidad por registro de mala fe:

- marcas española n.º 2.983.501 consistente en la denominación JOHN COR CAMEL, para productos de la clase 33 solicitada el 16/05/2011 y concedida el 07/11/2011 (doc. n.º 87 de la demanda)
- marcas española n.º 2.984.259 consistente en la denominación JOHN COR ELIXIR DE CARAMELO, para productos de la clase 33 solicitada el 20/05/2011 y concedida el 29/11/2011 (doc. n.º 88 de la demanda)
- marcas española n.º 2.939.697 consistente en la denominación JOHN COR MANHATTAN COCKTAIL, para productos de la clase 33 solicitada el 15/07/2010 y concedida el 02/11/2010 (doc. n.º 89 de la demanda)
- marcas española n.º 2.992.388 consistente en la denominación CAMEL ELIXIR DE CARAMELO JOHN COR, para productos de la clase 33 solicitada el 19/07/2011 y concedida el 12/01/2012 (doc. n.º 90 de la demanda)

La posible solicitud de mala fe de estos signos no puede desvincularse de la suerte que corra la pretensión de registro de mala fe del signo distintivo anterior. En este sentido, considero acertados los argumentos expuestos en el voto particular de la citada STS de 19 de febrero de 2014, al disponer que *Una vez descartada la nulidad del registro de estos signos, al entenderse que no cabe aplicar retroactivamente las normas contenidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, sobre la nulidad de la marca por registro de mala fe, no puede sostenerse el registro de mala fe de la marca posterior, que se apoya en la legitimidad que le confiere la titularidad de una marca anterior. De hecho el registro de esta marca cumple la función que antes, bajo la normativa anterior (Ley 32/1988, de 10 de noviembre), se pretendía con las marcas derivadas. La nueva marca, aunque sea una marca independiente, continua un registro anterior en el que se apoya, y la doctrina las denomina marcas pseudoderivadas.(...) Aunque, en principio, la validez o nulidad del primer registro no determina la validez o nulidad del segundo, en nuestro caso, en que se fundaba la nulidad de ambos registros en haberse realizado de mala fe, pues el solicitante con ello pretendía apropiarse de un signo distintivo (la denominación " Saltxipi ", aplicada a*



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	15/18



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==





*servicios de restauración), que no le correspondía en exclusiva sino a varios miembros de su familia que explotaban conjuntamente un establecimiento de comidas, al frustrarse la acción de nulidad referida a la primera marca, y ser por ello su titular legítimo, no puede prosperar la nulidad de la segunda marca basada en su registro de mala fe. Desde el momento en que era titular registral de la primera marca, antes de haber registrado la segunda, hubiera podido impedir que un tercero registrara una marca como la segunda, por incurrir fácilmente en la prohibición relativa del art. 6.b) LM, o que usara ese signo en el mercado siempre que generara riesgo de confusión [ art. 34.2.b)LM ]. En el contexto de los derechos que la ley le confiere como titular de la primera marca, no puede prosperar el reproche de que el segundo registro de marca lo fue de mala fe por tratar de apropiarse de un signo ("Saltxipi ") que no le correspondía en exclusiva, ya que estaba legitimado en virtud del registro de la primera marca.*

Los mismos argumentos son aplicables al caso de autos, el registro de las citadas marcas se produjo sobre la base de la marca primigenia, solicitada y concedida bajo la vigencia de la anterior Ley de Marcas de 1988 y no sujeta a la causa de nulidad por mala fe. Por tanto, tampoco procede estimar la concurrencia de la causa de nulidad del art. 52.1 b) LM

Igual suerte desestimatoria cabe predicar la acción de caducidad ejercida con carácter subsidiario por concurrencia de la causa prevista en el art. 55 e) LM: *Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.*

El TJCE (ST 4 marzo 1999 caso Gorgonzola) aboga por una interpretación restrictiva de esta causa de caducidad exigiendo la existencia de un engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor, y el Abogado General Jacobs en sus conclusiones exige que la marca sea susceptible de provocar el engaño como consecuencia del uso realizado o consentido por su titular. Precisa así, esta causas de caducidad un requisito objetivo, que la marca pueda inducir al público a error acerca de determinados extremos, y otro subjetivo, que la conversión de la marca en signo engañoso sea consecuencia del uso realizado o consentido por el titular. Como ya se ha argumentado, la utilización del signo John Cor no induce a error al consumidor sobre el origen del producto



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	16/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		
			
0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==			



dado que no se ha acreditado que el consumidor medio conozca que este era el nombre con el que se conocía al fraile que “inventó” el whisky escocés. A la misma conclusión llega la Resolución de la EUIPO n.º 9720 de 20 de mayo de 2016 (doc. 18 de la parte demandada)

Por todo lo expuesto, no habiéndose acogido ninguna de las acciones ejercitadas en la demanda, procede desestimarla íntegramente absolviendo a la parte demandada de todos los pedimentos de la misma.

**SÉPTIMO.-** La regla general en materia de costas aparece contenida en el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece. “*En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones...*”, procede por tanto imponer las costas a la parte actora.

**FALLO**

SE DESESTIMA la demanda presentada por el Procurador D. Luis Alcalde Miranda, en nombre y representación de The Scotch Whisky Association, frente a la mercantil, José Estévez S.A. absolviendo a esta última de todos los pedimentos de la demanda con expresa condena en costas a la parte actora.

Notifíquese esta sentencia a las partes del proceso.

Contra esta resolución podrá interponerse, previa consignación de depósito correspondiente, recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Granada, que habrá de interponerse en este Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo María José Fernández Alcalá, Magistrada-Juez adscrita al Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada.

**PUBLICACIÓN.-** Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. MAGISTRADO/JUEZ que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	17/18



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==



ADMINISTRACIÓN  
DE  
JUSTICIA

el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia doy fe, en GRANADA, a veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

*“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”.*



Código Seguro de verificación:0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ 25/01/2017 14:22:07	FECHA	26/01/2017
	CONSTANZA CLARA LENDINEZ BARRANCO 26/01/2017 08:45:29		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	18/18
	0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==		



0F3Jw5DyZDQT8gBkLI+cRg==